

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ALBERTO ESTEVES FERREIRA FILHO

CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEGALIDADE DO LICENCIAMENTO DE KNOW-HOW
NO BRASIL E SOBRE OS ATOS RELACIONADOS DO INPI

Rio de Janeiro

2018

ALBERTO ESTEVES FERREIRA FILHO

CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEGALIDADE DO LICENCIAMENTO DE KNOW-HOW
NO BRASIL E SOBRE OS ATOS RELACIONADOS DO INPI

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Luciene Ferreira Gaspar Amaral

Rio de Janeiro
2018

F383c Ferreira Filho, Alberto Esteves.

Considerações sobre a legalidade do licenciamento de know-how no Brasil e sobre os atos relacionados do INPI. / Alberto Esteves Ferreira Filho. Rio de Janeiro, 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2018.

114 f.

Orientadora: Profa. Dra. Luciene Ferreira Gaspar Amaral

1. Propriedade industrial – Brasil. 2. Propriedade industrial – Licenciamento. 3. Propriedade industrial – Know-how. 4. Transferência de tecnologia. 5. Segredo industrial. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.77:6(81)

ALBERTO ESTEVES FERREIRA FILHO

CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEGALIDADE DO LICENCIAMENTO DE KNOW-HOW
NO BRASIL E SOBRE OS ATOS RELACIONADOS DO INPI

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Aprovada em:

Luciene Ferreira Gaspar Amaral - Doutora em Ciências (Química),
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

José Carlos Vaz e Dias - Doutor em Ciências (Direito),
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Leandro Miranda Malavota - Doutor em Ciências (História),
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

DEDICATÓRIA

Ao desejo de respeito às leis, de fim dos golpes institucionais e de julgamentos justos, instruídos e pragmáticos.

AGRADECIMENTOS

Por todo o apoio que recebi, muitas pessoas são dignas do meu muito obrigado. Os incentivos foram diversos, alguns relacionados às atividades da pós-graduação em si e outros ao fato de estar ao lado, com um abraço, com paciência, com a sustentação necessária para que eu mantivesse minha sanidade. Mas antes de agradecê-las, minha primeira expressão de gratidão é à própria experiência acadêmica, ao fato de ter sido atravessado pela vivência de um mestrado. A forma de construção e de exposição dos meus pensamentos hoje é outra em razão desta experiência. É mais lúcida, construtiva, investigativa e, acima de tudo, muito mais segura e pragmática. Um maravilhoso privilégio. Passo aos agradecimentos pessoais.

Aos que deram início a mim, Alberto e Deise Ferreira, meus maiores exemplos de caráter e doçura, meus criadores. À minha querida irmã e amiga Mariana, aos extremos etários da família, meu sobrinho Gabriel e a matriarca vó Carminha, meus amores.

Aos meus orientadores ao longo do mestrado, cada um deles tão integradores de ideias e valores para a construção do meu pensamento e para a construção desta dissertação, meu muito obrigado ao Dr. Mauro Catharino Vieira da Luz, à Dra. Elizabeth Ferreira da Silva e especialmente à Dra. Luciene Ferreira Gaspar Amaral.

Aos membros da banca, por aceitarem prontamente o convite e pelas ricas contribuições quando da minha qualificação feitas pelo Dr. José Carlos Vaz e Dias e pelo Dr. Leandro Miranda Malavota.

À Academia do INPI, aqui representada pela chefe do serviço acadêmico Patrícia Trotte. Aos colegas e novos amigos que ganhei nas aulas, com especial carinho à minha amiga Luana Anastácia Muniz de Barros. Não posso deixar de agradecer a Ilane Magalhães Silva, pelos papos farmacêuticos e pela ajuda essencial para a formatação deste documento.

Aos meus caçadores de texto, tão indispesáveis para que este trabalho nascesse, crescesse e se sustentasse: Ana Rachel Fonseca, Mariana Reis Abenza e Reginaldo Carvalho.

Às incríveis profissionais com quem tive a honra de trabalhar e admirar por tamanho profissionalismo, força e técnica, Teresa Brown Simonelli, Carla Steinberg, Marianna Furtado de Mendonça, Cândida Ribeiro Caffé, Mariana Abenza (que também é caça texto), Hannah Fernandes, Miriam Machado e com todo o destaque que uma relação tão próxima e de mais de uma década merece, que já é pessoal, que é excepcional, que inclui amizade, amor, admiração, segurança e até desentendimentos, que mais parece de família, Andreia de Andrade Gomes.

Aos meus bons amigos de todas as horas, que estiveram ao meu lado neste momento: Aryane Soriani, Charles Pereira, Dri Azevedo, Eduardo Germano, Fernanda Varella Beser, Fred Mangarative, Henrique Balthazar, Hugo Sppezapria, João Pedro Madureira, Leonardo Pinto (Lobão), Luciana Almeida, Marcelo Nascimento, Mariane Dinis, Monique Mangarative, Stella Souto, Ton Dutra, Tiago Dias Valim, Vinicios Pereira, com a insegurança e quase certeza de que esquecerei alguém. Às também amigas Alice Stepanski e Renata de Moraes Machado (Xadim) que viveram a mesma experiência quase que ao mesmo tempo. Àqueles com quem convivo todos os dias em horário comercial, que sobrevivem à maior intensidade da minha acidez e sarcasmo, queridos Ivan Vianna, Roberta Abreu e Lorena Ferreira. E em apoteótico final deste rol, o muito especial agradecimento a dois amigos que pela proximidade e experiência acadêmica foram referências e bases indispesáveis para mim, Dr. Diego Paleólogo Assunção e o quase-Dr. Gleiton Matheus Bonfante.

Por fim, à pessoa que mais acreditou em mim nesta vida, mais do que eu mesmo, minha saudosa amiga, a insuperável Rita Malheiros.

RESUMO

FERREIRA FILHO, A.E. CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEGALIDADE DO LICENCIAMENTO DE KNOW-HOW NO BRASIL E SOBRE OS ATOS DO INPI RELACIONADOS A TAL FORMATO DE CONTRATAÇÃO. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Industrial, Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018.

Esta dissertação consiste em uma análise a respeito da legalidade do ato do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em não averbar contratos estruturados como licenças de know-how, levando em conta a atual competência da autarquia federal e os princípios da legalidade e liberdade de contratação. Historicamente, desde sua criação em 1970, o INPI passou a adotar a interpretação de que know-how, expressão que sempre careceu de definição legal no Brasil, é um item sob o qual não recaem direitos de propriedade e que, portanto, não pode ser objeto de licenças, interpretadas aqui como uma autorização temporária de uso estabelecida em contrato, com possibilidade de restrição de uso após sua expiração. A competência original do INPI lhe permitia adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia, inclusive através de interferência em contratos entre particulares, que precisam da averbação da autarquia federal para viabilizar remessas de royalties para o exterior. No Brasil vigorava a política de substituição de importação e, ao redor do globo, era expressiva a discussão a respeito das condutas apropriadas para viabilizar melhores condições para os países em desenvolvimento em transferências internacionais de tecnologia. Ao longo das décadas houve mudança da política econômica brasileira e o recrudescimento dos direitos de propriedade intelectual, culminando na imposição do acordo TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) a todos os países membros da OMC. Ao final dos anos 1990, entra em vigor uma nova lei brasileira de propriedade industrial (LPI) modificando a competência do INPI. A partir de então é possível se interpretar que o instituto tenha deixado de ter base legal para interferir em contratos privados. Apesar da mudança legislativa, o INPI prosseguiu com sua atuação intervencionista, inclusive limitando a possibilidade das partes averbarem contratos estruturados como licença de know-how. Com o intuito de se alcançar um diagnóstico a respeito da legalidade do ato do instituto, são analisadas literatura e legislação, inclusive regras de jurisdições estrangeiras que tratem da natureza e características do know-how, expressões similares ou relacionadas (como *trade secret* e segredo). Analisa-se também a prática internacional a respeito do licenciamento de know-how, o contexto histórico nacional e global quando da formação do INPI e da promulgação da LPI, assim como a evolução da proteção a informações de acesso restrito garantida pela legislação brasileira e, ao final, são analisados os atos do INPI ao longo da sua existência.

Palavras-chave: *know-how*, licenciamento, transferência de tecnologia, *trade secret*.

ABSTRACT

FERREIRA FILHO, A.E. CONSIDERATIONS ABOUT THE LEGALITY OF KNOW-HOW LICENSING IN BRAZIL AND THE RELATED ACTS OF THE BRAZILIAN PATENT AND TRADEMARK OFFICE. Dissertation (Professional Master Degree in Intellectual Property and Innovation) - Academy of Industrial Property, Innovation and Development, Postgraduate and Research Division, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018.

This dissertation consists of an analysis related to the legality of the action of the Brazilian Patent and Trademark Office (*Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI*) of not registering agreements structured as licenses of know-how, taking into consideration the current legal competence of the federal autarchy and the principles of legality and freedom of contract. Historically, since its creation in the 1970s, the INPI interpreted that know-how, expression that has always lacked legal definition in Brazil, is an item not subject to proprietary rights and, therefore, may not be the object of licenses, here understood as a contractual temporary authorization of use, with the possibility of enforcement of restrictions of use after expiration. INPI's original legal competence allowed it to adopt measures capable of accelerating and regulating transfer of technology, including the possibility to interfere in contracts between private parties, which must be registered to enable remittance of royalties abroad. In Brazil, the import substitution policy was in force and an expressive discussion about appropriate conducts to achieve better conditions to developing countries in international transfer of technology was taking place around the globe. Throughout decades, changes occurred in Brazilian economic politics and intellectual property rights upsurges, culminating with the enforcement of the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement against all member-States of the WTO. By the end of the 1990s, a new Brazilian industrial property law (LPI) modifying INPI's legal competence was enacted. From that moment on, it is possible to argue that the office lacks legal bases to interfere in private agreements. Despite the change of the law, the INPI continued with interventionist actions, including restricting parties to register agreements structured as licenses of know-how. Aiming to diagnose the legality of the action of the INPI, literature and legislation are analyzed, including rules of foreign jurisdictions dealing with the nature and features of know-how, similar or related expressions (such as trade secret and secret). It is also analyzed the international practice related to the licensing of know-how, the national and global historical context of the time the INPI was created and of when the LPI was enacted, as well as the evolution of protection of restricted access information granted by the Brazilian legislation and, at the end, the rules of the INPI throughout its existence are analyzed.

Key-words: know-how, licensing, transfer of technology, trade secret.

LISTA DE ABREVIASÕES

ABPI: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

AIPPI: Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle

AN 15: Ato Normativo do INPI nº 15, de 11 de setembro de 1975

AN 120: Ato Normativo do INPI nº 120, de 17 de dezembro de 1993

BACEN: Banco Central do Brasil

BIRPI: Bureau International para a Proteção da Propriedade Intelectual

CCE: Comissão das Comunidades Europeias

CCI: Câmara de Comércio Internacional

CEE: Comissão Económica para a Europa

COF: Circular de Oferta de Franquia

CP: Código Penal do Brasil, Decreto-lei 2.848/1940

CPI: Código da Propriedade Industrial, Lei 5.772/1971

CUP: Convenção da União de Paris de 1883

DICIG: Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros

DNPI: Departamento Nacional de Propriedade Industrial

DIRTEC: Diretoria de Transferência de Tecnologia

DTSA: Defend Trade Secrets Act dos EUA de 2016

ECAD: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição

EUA: Estados Unidos da América

ICTs: Instituições Científicas e Tecnológicas

IDS: Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos

IN 70: Instrução Normativa do INPI nº 70/2017

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI: Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279/1996

OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

OMPI: Organização Mundial da Propriedade Intelectual

OMC: Organização Mundial do Comércio

ONU: Organização das Nações Unidas

P&D: Pesquisa e Desenvolvimento

PIB: Produto Interno Bruto

STF: Supremo Tribunal Federal

STJ: Superior Tribunal de Justiça

SUMOC: Superintendência da Moeda e do Crédito

TRIPS: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

UNCTAD: Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (United Nations Conference on Trade and Development)

SUMÁRIO

| | |
|---|-----|
| INTRODUÇÃO | 12 |
| OBJETIVO | 18 |
| METODOLOGIA | 19 |
| 1 O OBJETO KNOW-HOW E EXPRESSÕES RELACIONADAS | 21 |
| 1.1 Know-how e patentes | 27 |
| 1.2 Know-how e segredo de indústria e comércio | 30 |
| 1.3 Know-how como propriedade intelectual | 33 |
| 1.4 Inclusão de direitos de personalidade | 40 |
| 1.5 Características do know-how | 42 |
| 1.6 Formas de reconhecimento do know-how | 46 |
| 2 NORMATIZAÇÃO DO KNOW-HOW NO CONTEXTO INTERNACIONAL E A EVOLUÇÃO NORMATIVA NO BRASIL | 51 |
| 2.1 O trabalho da <i>Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle</i> - AIPPI | 53 |
| 2.2 Definições legais e interpretações ao redor do mundo | 56 |
| 2.2.1 EUA | 56 |
| 2.2.2 Europa | 60 |
| 2.2.3 América Latina | 63 |
| 2.2.3.1 Argentina | 64 |
| 2.2.3.2 Chile | 65 |
| 2.2.3.3 Paraguai | 66 |
| 2.2.3.4 Peru | 67 |
| 2.2.4 Outros países | 69 |
| 2.2.4.1 República da Coreia | 69 |
| 2.2.4.2 Israel | 70 |
| 2.2.4.3 Japão | 71 |
| 2.3 Evolução normativa no Brasil | 72 |
| 2.4 Considerações sobre o conceito de know-how dentro da evolução normativa brasileira | 78 |
| 3 UMA ANÁLISE SOBRE A CRIAÇÃO E A ATUAÇÃO DO INPI ANTES E DEPOIS DA LPI | 81 |
| 3.1 Contexto internacional | 81 |
| 3.2 Desenvolvimento de práticas brasileiras de controle fiscal e a formação do INPI | 85 |
| 3.3 A atuação do INPI na averbação de contratos até o advento da LPI | 88 |
| 3.4 A atuação do INPI após a LPI e o princípio da legalidade | 93 |
| CONSIDERAÇÕES FINAIS | 103 |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 107 |

INTRODUÇÃO

O tema desta dissertação é o licenciamento de know-how¹ e a forma como o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) lida com contratos de licença deste objeto.

O conceito de know-how ainda não é definido na legislação brasileira. O INPI, desde sua criação em 1970 – *com competência para adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia*² – e como autoridade responsável pela averbação de contratos que importassem em transferência de tecnologia – passou a interpretar que know-how não seria um direito de propriedade e a sustentar que ele não seria passível de licença.

Para melhor compreensão do objeto deste estudo, entende-se como relevante tecer considerações, desde sua introdução, sobre como a expressão “licença” deve ser interpretada no contexto da transferência de tecnologia. Para tal, andamos alguns passos para trás, mantendo a tela à frente, para que vejamos com um pouco de distância o quadro total, antes de apontar o detalhe a ser analisado.

Mesmo formato de análise foi utilizado por ilustres produtores de literatura especializada, como Antônio Luiz Figueira Barbosa (BARBOSA, 1981) e Gabriel Leonardos (LEONARDOS, 1997). A primeira expressão a se compreender é “tecnologia”. Ainda que possam existir diversas acepções, aqui ela será observada como uma mercadoria inserida no comércio e na economia.

¹ Por ser uma expressão amplamente utilizada no cenário nacional, o itálico não será usado intencionalmente.

² Ao momento da criação do INPI, o instituto tinha a competência legal indicada no art. 2º da Lei 5.648/1970. Esta competência foi modificada em 1996 com a promulgação da Lei 9.279/1996, a Lei da Propriedade Industrial de 1996 (LPI). Assim estabelecia a norma:

Art 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acôrdos sobre propriedade industrial.

Leonardos (1997), igualmente em uma introdução³, propôs conceituá-la (a tecnologia), de forma simples, mas não pouco eficaz, como *o conjunto de informações, escritas ou não, que se prestam a um fim empresarial*. Em sequência, opta por citar uma definição mais detalhada, qual seja de que tecnologia:

significa e consiste de informações técnicas gerais ou especializadas, conhecimentos, *know-how*, habilidades e experiências corporificadas em pessoas, documentos ou equipamentos, com aplicação em todos os setores formais e informais da economia para a produção de bens e prestação de serviços, dos mais simples aos mais complexos, bem como para [propiciar] o desenvolvimento [econômico] como um todo.⁴

Para os fins deste trabalho, o conceito acima é suficiente. Passemos a verificar o uso da expressão “transferência”. Barbosa (1981), em sua emblemática obra *Propriedade e quase-propriedade no comércio de tecnologia* destaca que o uso da expressão transferência não é comum para transações de mercadoria que não sejam as tecnológicas.

É relevante, sobretudo, observar que *o termo transferência é largo e impreciso, podendo designar seja a natureza da avença (aquisição do objeto do negócio), seja um dos atos necessários à consecução do negócio (a transmissão dos conhecimentos, que ocorre tanto na licença quanto na aquisição)* (CORREA, 1997, p. 37). Nossa atenção restará na segunda possibilidade.

Assim, contratos de transferência de tecnologia serão justamente os acordos que viabilizam o acesso a um item tecnológico. Itens de propriedade industrial poderão estar incluídos ou não e serão estabelecidas as formas através da qual o objeto contratual será, conforme o caso, tornado acessível, entregue, transferido, com limites ou não às formas de uso, prazo, condições de pagamento, dentre diversos outros arranjos entre os entes contratantes.

³ Citação feita por Leonardos (1997) no primeiro parágrafo da introdução ao capítulo 3 “Regime Jurídico da Tecnologia – A Propriedade Industrial”.

⁴ Trata-se de tradução livre de Leonardos (1997) de conteúdo da obra Menghistu (1988).

Para chegar mais próximo do objeto do estudo, faremos um paralelo com contratos de patente, um dos tipos contratuais que envolvem transferência de tecnologia.

Tais acordos poderão ter natureza de: (i) cessão, aqui interpretada como a transferência da titularidade do ativo do cedente para o cessionário, com efeitos que se perpetuarão no tempo, ou (ii) de licença, uma autorização temporária de uso concedida pelo titular do direito de propriedade industrial ou por parte por ele autorizada⁵, que deve cessar após determinado prazo estipulado pelas partes, se viável de acordo com a lei⁶.

Contudo, quando falamos de know-how, identificar os contratos a ele relacionados nas modalidades contratuais de cessão ou licença, não será a tarefa mais simples. Na patente, diferentemente do know-how, há um direito previsto em lei e um título de propriedade chancelado pelo Estado. Há uma norma que permite impor a exclusão de terceiros ao uso da tecnologia descrita na carta patente, mesmo que um terceiro acesse tal conteúdo e tenha capacidade técnica de fazê-lo.

De acordo com o instituto – por quem a averbação de contratos que importem em transferência de tecnologia é indispensável para permitir a remessa de royalties decorrentes de exploração de tecnologia ao exterior, dedutibilidade fiscal e a oponibilidade do contrato perante terceiros – seria permitido apenas realizar a divulgação do know-how, com subsequente possibilidade de uso por quem o tivesse acessado (IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, 2013).

A parte a quem o know-how seria divulgado por força de contrato absorveria a tecnologia não patenteada, podendo usá-la livremente em território nacional. Cláusulas de restrição de uso após expiração do contrato não seriam permitidas, contratos estruturados

⁵ Hipótese em que estaremos diante de uma sublicença.

⁶ Não é viável, por exemplo, que uma patente que ainda seja válida por 10 anos quando da concessão da licença seja objeto de uma licença de 20 anos, o objeto terá deixado de existir. O acordo, quanto ao uso da patente, apenas será válido durante sua validade, sem prejuízo da possibilidade de haver outras obrigações contratuais que se perpetuem no tempo, como, por exemplo, acordo de não competição e confidencialidade sobre itens específicos.

como licença de know-how tem averbação negada pelo INPI, pelo menos não sem indicar em carta complementar a um possível certificado de averbação do contrato, que quaisquer referência a uma licença devam ser interpretadas como “transferência”⁷.

E assim como não se permite a licença, formalmente tampouco há cessão. Para haver uma cessão é imprescindível haver titularidade, um reconhecimento anterior de que determinada tecnologia não patenteada é detida por alguém e que este ente pode (tem o direito de), contratualmente, realizar aquela transação. Há ainda a compreensão de que o *contrato de know-how é, em última instância, uma cessão parcial do fundo de comércio, visto que há transferência da oportunidade comercial resultante da tecnologia* (FEKETE, 2003, p. 11).

José Carlos Vaz e Dias (DIAS, 2005) destaca a controversa natureza jurídica dos contratos de fornecimento de know-how, comparando-os a contratos de locação ou de compra e venda. Reconhece, contudo, que tais enquadramentos são inadequados. Nas palavras do autor:

Mesmo sendo atípico, o contrato pode assemelhar-se, algumas vezes, ao contrato de locação, caso suas cláusulas essenciais especificarem temporalidade no uso dos conhecimentos técnicos pelo licenciado.

Pela forma de tratamento concedida pelo INPI, os contratos de fornecimento de tecnologia podem ser também, equiparados aos contratos de compra e venda de tecnologia não patenteada (Contrato de Cessão de Know-How), pois cláusulas que tratam de devolução do conjunto dos conhecimentos técnicos ou cessão de uso pelo licenciado, após o término ou rescisão contratual, não são aceitas e averbáveis pelo Instituto. Não obstante, o enquadramento como compra e venda é inadequado, pois inexiste transferência de domínio sobre o bem tecnológico. (DIAS, 2005, p. 422)

Atido à questão do direito de exclusão de terceiros, manifesta-se Correa (1981) a respeito da natureza jurídica de contratos para a comunicação de know-how:

⁷ Por vezes o INPI averba contratos que tenham como título algo equivalente a “Licença de Know-How” ou “Licença de Tecnologia Não Patenteada” e/ou que tenham cláusulas que prevejam uso temporário das tecnologias não patenteadas. Neste caso, junto ao certificado de averbação é emitida uma carta, integrante ao certificado, em que se indica que toda e qualquer referência a “licença” no documento objeto de averbação deverão ser interpretadas como “transferência”, sendo inócuas cláusulas que restrinjam o uso futuro da tecnologia pela entidade receptora.

It is a common practice to define agreements for the transfer of know-how as “license” agreements. This practice is incorrect regarding the character of such contracts because the possessor of know-how has no monopoly of right or exclusivity in its use, and therefore, unlike patented technology, he is unable to prevent its utilization by third parties. The grant of a license is premised on the existence of a jus prohibendi that does not exist here. On the other hand, the notion of “assignment” or “sale” of know-how presupposes the possibility of transferring rights in know-how, which are not recognized by law. (CORREA, 1981, p. 471)

Fazendo considerações sobre a dificuldade de utilizar a expressão know-how em contratos de transferência de tecnologia e as diversas definições e interpretações existentes, Correa (1981) chegou até mesmo a sugerir que ela deveria ser evitada, dando-se preferência a uma indicação clara sobre o tipo de informação a ser transferida de acordo com seu contexto e função. Tal posição nos parece exagerada e destoante da própria obra do jurista que com tanta riqueza de elementos fáticos e legais enfrenta o tema.

Mais à frente neste trabalho abordaremos a questão da exclusão de terceiros, do poder contratar e – mesmo que não haja conclusão ou plena concordância da literatura sobre a possibilidade do know-how ser considerado um item sob o qual recaiam direitos de propriedade – a falta de competência legal para o INPI indicar que determinado acordo entre partes particulares possa existir ou não.

Fato é que com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), o advento do *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) e, em sequência, da Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279/1996 (LPI), houve modificação da competência do INPI, inclusive que no que tange à atuação do instituto na averbação de contratos que importem em transferência de tecnologia.

Desta forma, o principal objetivo do presente trabalho é diagnosticar se os atos do INPI, incluindo sua interpretação sobre o conceito de know-how e a limitação de averbação de contratos de licença de know-how são adequados ao cenário jurídico atual e até mesmo se são legais.

Será utilizada uma abordagem metodológica de pesquisa mista para se alcançar o objetivo. Inicialmente adotou-se pesquisa exploratória para levantamento bibliográfico, seguida de análise comparativa de legislação internacional para a busca do conceito de know-how, e, em sequência, pesquisa explicativa para verificação dos atos do INPI face à legislação vigente.

O primeiro capítulo do trabalho explora como o conceito do know-how pode ser observado, principalmente sob o foco jurídico. Breves observações econômicas, em especial sobre conhecimentos codificados e tácitos e assimetria de informações entre as partes que transacionam know-how, são inseridas para contextualização do objeto. São verificadas diversas expressões relacionadas e outras instituições jurídicas em que o know-how pode ser considerado como semelhante ou tangente, com destaque para os conceitos de patentes, segredo de indústria e comércio, propriedade intelectual e direito da personalidade. Ainda no primeiro capítulo são observadas as principais características do know-how e sua forma de reconhecimento jurídico.

O segundo capítulo é dedicado à observação da evolução normativa do conceito de know-how, inicialmente por entidades internacionais como a *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI), a Comissão Econômica para a Europa (CEE) e o *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI)⁸, seguido por definições legais de outras jurisdições como Estados Unidos da América (EUA), Comunidade Europeia, países da América Latina, República da Coreia, Israel e Japão.

Em sequência, observa-se a evolução das normas brasileiras, desde o Código Criminal do Império do Brasil de 1830. Ao final, são feitas considerações sobre a evolução do conceito

⁸ Escritórios Internacionais Reunido para a Proteção da Propriedade Intelectual. Órgão que antecedeu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

de know-how face à legislação nacional e, utilizando-se das considerações sobre o know-how feitas no Capítulo 1 e a experiência internacional, é proposta uma definição de know-how, que serve de parâmetro para a dissertação.

O terceiro capítulo apresenta o cenário em que o INPI se forma, remontando ao final dos anos 1950, época de grande debate internacional a respeito da transferência de tecnologia e seus efeitos para países em desenvolvimento. No Brasil, políticas econômicas para contenção de fluxo de divisas para o exterior passam a ser tomadas. São verificadas as competências e a atuação do INPI, com base em sua lei de formação⁹, no Código da Propriedade Industrial¹⁰ (CPI), e nos atos normativos que emanam da instituição até 1996.

Em sequência, os atos normativos do INPI são analisados sob a ótica de conformidade à LPI, em especial em razão da alteração da competência do instituto. Ao final, passa-se a abordar o princípio da legalidade e a analisar como ele se aplica aos atos da administração pública, inclusive nos casos em que haja lacuna legal.

Em considerações finais, apresentam-se os resultados da análise integral da dissertação quanto à conformidade legal dos atos do INPI no que tange o licenciamento de know-how, com indicação do que se entende por apropriado para a atuação futura da autarquia.

OBJETIVOS

Geral:

O objetivo principal deste trabalho é investigar se o fornecimento de know-how através de contratos de licença é uma prática legalmente perfeita e se os atos do INPI decorrentes de sua compreensão a respeito do conceito de know-how encontram-se de acordo com o sistema jurídico contemporâneo.

⁹ Lei 5.648/1970.

¹⁰ Lei 5.772/1971 (CPI).

Específicos:

Para se alcançar o objetivo geral, pretende-se:

- A. Explorar e detalhar a natureza do know-how, alcançando-se uma proposição de um conceito definido;
- B. Diagnosticar a adequação entre o conceito alcançado e o conceito de know-how adotado pelo INPI; e
- C. Analisar as práticas do INPI e frente ao sistema jurídico brasileiro.

METODOLOGIA

Em razão do limite temporal de execução deste trabalho, não haverá a indicação de todas as jurisdições ao redor do mundo em que know-how seja expressamente definido. Desta forma, com vista a identificar a definição adequada de know-how será feita uma pesquisa bibliográfica exploratória, bem com uma análise comparativa entre a legislação estrangeira aplicada ao caso, e a evolução normativa do tema no Brasil.

Neste contexto, escolhe-se dar maior destaque às normas dos EUA e da Comunidade Europeia, em razão do caráter precursor e por serem jurisdições em que há grande fluxo econômico decorrente da exploração de tecnologia. Na Europa, maiores detalhes são apresentados para as legislações nacionais da Alemanha e França, em razão da relevância econômica no bloco e de Portugal e Espanha, pela proximidade cultural ao Brasil. Serão observadas normas da América Latina e também a legislação da República da Coreia, Israel e Japão, como países que investem maior porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB) em

pesquisa e desenvolvimento (P&D)¹¹. Ademais, normas de outras jurisdições poderão ser trazidas em caráter ilustrativo.

Igualmente haverá a observação de definições que tenham advindo de decisões judiciais. Serão ainda consideradas, comparativamente, a doutrina e a literatura que, no mesmo sentido, tenham proposto a definição do conceito.

O enfoque aplicado para a busca do conceito será o jurídico normativo. Embora se tenha conhecimento da possibilidade de buscar o conceito sob a ótica de política econômica e industrial, não será a proposta do presente trabalho, sendo a escolha um recorte que representa um limite deste trabalho. Contudo, breves abordagens utilizando-se da ótica de política econômica e industrial poderão estar contidas no trabalho a título ilustrativo e para observação de condições factuais existentes quando da elaboração e da aplicação de normas legais, estas sim, objeto do trabalho.

No que tange a análise dos atos do INPI e seus entendimentos sobre o conceito de know-how serão igualmente analisadas a doutrina, a literatura e os atos normativos internos da autarquia federal. Uma vez exposta a forma que se construiu o entendimento do INPI sobre o know-how, a atuação do INPI, inclusive a ação de desenvolver um entendimento sobre o conceito, será comparada sob os limites do sistema jurídico brasileiro e à luz de seus princípios constitucionais.

¹¹ Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) - <http://www.oecd.org/sti/msti.htm>

1 O OBJETO KNOW-HOW E EXPRESSÕES RELACIONADAS

A compreensão do know-how¹² perpassa diversos ângulos de observação, alguns puramente abstratos, outros econômicos e também jurídicos. O presente trabalho manterá o foco jurídico, ainda que se tangenciem, brevemente, observações econômicas.

O comércio de know-how, já existente antes das tentativas legais de definição do objeto de comércio e eventuais normatizações do seu processo, possui diversas peculiaridades. Há uma intrínseca assimetria de informações entre o detentor do know-how e quem pretende acessá-lo. Quem o compra, na realidade, o desconhece ou não o consegue replicar – ao menos não sem investimento para desenvolvimento – e, por esta razão o compra de um terceiro.

Desta forma, no objeto de transação, poderão estar inclusos tantos conhecimentos tácitos, quanto algo explícito e codificado. Segundo Arora (1996), know-how seria equiparável à expressão “conhecimento tácito”, ainda que no comércio do know-how observe-se o item geralmente associado a outros, inclusive materiais codificados, como, por exemplo, manuais ou plantas de projeto. A real transferência do conhecimento tácito, além do que se pode reduzir em termo escrito, dependeria de um contato humano e pessoal, como treinamentos e assistência técnica.

Por outro lado, Teece¹³ (1986) vai além ao observar o know-how e sua comercialização, abordando não apenas características da assimetria de informações e a capacidade de absorção do know-how, mas também observando sua relevância frente a outros

¹² Não há uma definição uniforme de know-how. Sendo este item objeto essencial deste trabalho, diversos conceitos a ele relacionados serão apresentados antes que este autor faça indicações de conceitos provisórios e até mesmo sua proposta de conceituação. Por estar em parte inicial da obra, ainda haverá diversas menções à expressão know-how, intencionalmente antes de sua definição, para que o leitor seja levado a conceber sua própria interpretação sobre a expressão na medida em que elementos relevantes sejam apresentados em sequência.

¹³ David J. Teece é neozelandês, PhD em economia pela Universidade da Pensilvânia – EUA e tem seu trabalho focado em economia da inovação, inclusive comércio e transferência de tecnologia. A obra *Profiting from Technological Innovation*, de 1986, citada neste trabalho, foi a obra mais citada na história da publicação Research Policy, tendo sido inclusive objeto de nova publicação em edição comemorativa dos 20 anos do artigo em outubro de 2006.

direitos de propriedade intelectual e onde o know-how se inclui neste universo (TEECE, 1981). Verificaremos à frente que na América Latina, ao menos até os anos 1980, o know-how teve mais importância do que as patentes como um instrumento de transferência de tecnologia (CORREA, 1981).

Para o economista neozelandês, conhecimento tácito representaria aquilo que vai além do que se pode escrever, possui um custo maior e, até mesmo período maior para transmissão se comparado a uma informação codificada. Consequentemente, know-how não seria apenas conhecimento tácito, mas um apanhado de informações e conhecimentos relacionados a um produto ou seu processo de fabricação (TEECE, 2005). Este apanhado pode incluir tanto informações codificadas, como conhecimento tácito, a ser transmitido em contato pessoal, como treinamentos, por exemplo.

Passando à observação do know-how inserido no comércio de bens inovadores, Teece (1986) indica que o sucesso de um produto inovador não depende, necessariamente, de seu pioneirismo de lançamento. Resumidamente, o sucesso teria como variáveis os possíveis regimes de apropriabilidade das tecnologias – inclusive o know-how – e a existência de bens complementares, como itens acessórios, práticas de logística e formas competitivas de fabricação. A primeira variável será brevemente notada a seguir.

O regime de apropriabilidade proposto por Teece (1986), dividido entre forte e fraco, é aquele que define a capacidade de competidores conseguirem e/ou poderem copiar, inclusive melhorar ou aprimorar a criação inovadora pioneira. Importante destacar que ao mencionar a expressão apropriabilidade da tecnologia, como utilizada por Teece, não deve ser presumida imediatamente um regime de titularidade, embora certos itens tecnológicos possam vir a ter uma titularidade reconhecida após determinada chancela estatal. O viés de uso está mais relacionado à possibilidade de replicação de forma idêntica ou o desenvolvimento de algo que

substitua tecnologia anterior, ou mesmo o alcance de resultado idêntico através de métodos diversos, e ao domínio da técnica.

Assim, as características de força, para determinação dos regimes de apropriabilidade, não estão restritas a supostos níveis de força legal positiva, em especial no que se relacionada na possibilidade de exclusão de terceiros. Tomemos como exemplo uma patente concedida, que confere ao titular o direito temporário de opção de monopólio sobre a tecnologia. Seria possível acreditar que o regime de apropriabilidade do bem protegido é forte, uma vez que há expressa previsão legal dos direitos conferidos ao titular da patente, assim como a delimitação do objeto protegido através das reivindicações patentárias. Contudo, a assertiva não é absoluta, pois a patente, mesmo quando concedida, não é garantia de sucesso, tampouco de força de apropriabilidade do bem.

A tecnologia objeto de uma patente, mesmo que todos os seus requisitos legais para concessão sejam cumpridos e que terceiros não usem o objeto protegido nas reivindicações patentárias, poderá ser reinventada com caminhos diversos e/ou alternativos; muitas patentes podem ser *invented around* (TEECE, 1986).

Inversamente, o objeto protegido total ou significativamente por know-how¹⁴ pode ter um regime de apropriabilidade forte. Tal força será percebida quando o real conhecimento sobre a tecnologia contida no bem não for absorvível, replicável ou superável por outros que não o seu detentor, mesmo com o produto disponível no mercado. Saber se ocorrerá apropriabilidade forte ou fraca não é, portanto, algo linear e invariável.

Quanto à variável de existência de bens complementares para o sucesso da inovação, na parcela em que eles dependam de contratos com terceiros, como, por exemplo, produtores

¹⁴ Para melhor compreensão neste momento, indicamos a definição do conceito de know-how proposta pela *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI), incluída em seu anuário de 1974 (AIPPI, 1974b, pp. 104-106), qual seja de que: *Know-how consists of knowledge and experience of a technical, commercial, administrative, financial or other nature, which is practically applicable in the operation of an enterprise or the practice of a profession. Know-how constitutes an economic asset, which belongs to whoever has developed it or properly acquired it.*

de acessórios e/ou prestadores de serviços correlacionados ao produto inovador, uma licença de know-how entre seu detentor e os parceiros poderá ser essencial para a estruturação da prática comercial pretendida.

É relevante notar que, na obra de Teece, o know-how é indicado como um item de propriedade intelectual (TEECE, 2005), protegido na forma de *trade secret*¹⁵; um formato que não permite imediata exclusão de terceiros, como ocorre com as patentes, mas pode permanecer válido eternamente, desde que mantido o segredo.

Passando a abordar o foco jurídico, a doutrina, a literatura e a legislação mundial não são uniformes na definição de segredo, tampouco na de know-how. Inicialmente sobre os segredos, observam-se diversas subdivisões de nomenclatura, em geral associadas às sociedades empresárias e às informações que funcionários e prestadores de serviços têm acesso em razão de suas atividades, como por exemplo, o segredo de indústria e de comércio.

Ao focar na expressão know-how, notam-se possibilidades de novas subdivisões que colidem em parte com diversas definições de segredo. Restam dúvidas contínuas e sistêmicas sobre qual conceito é subdivisão do outro ou em que aspecto eles se separariam ou representariam interseções de conjuntos.

Tamanha a dificuldade, que o jurista espanhol Gómez Segade dedicou obra inteira¹⁶ a esta análise, indicando já em seu título a associação dos conceitos e indicando até mesmo ser possível concluir que know-how e segredo industrial sejam sinônimos. De fato, sua interpretação destaca um aspecto técnico industrial como enfoque primordial do know-how: *Hay que concluir, pues, que los conocimientos y prácticas manuales necesarios para la explotación de una invención constituyen el objeto originario y típico del know-how, pero no representan el único objeto posible del know-how* (SEGADE, 1974, p. 140).

¹⁵ O termo *trade secret* foi intencionalmente mantido em inglês para evitar perda de valor semântico em tradução. A seguir neste trabalho haverá detalhamento sobre os conceitos relacionados à expressão.

¹⁶ Trata-se da obra *El Secreto Industrial (know-how): concepto y protección*, de 1974.

Procede a afirmação de Gómez Segade reproduzida acima quando se considera a indústria em sentido restrito, como, por exemplo, a de transformação de matérias primas. De toda forma, o próprio autor destaca que não se trata de um objeto único. Para registro, o autor desta dissertação não comprehende que know-how e segredo sejam sinônimos, ainda que comprehenda haja pontos de intersecção.

Relevante notar que mesmo dedicando tempo de pesquisa para elaboração de uma obra com aproximadamente quatrocentas páginas, Segade (1974) comprehende que devemos nos questionar se é conveniente buscar uma definição universal da expressão know-how, indicando que este deveria ser o intuito de legislações nacionais. Preocupa-se e imagina o autor que uma definição *podría perjudicar a los países fundamentalmente receptores del know-how (“países subdesarrollados”) en beneficio de los más ricos que son los que habitualmente exportan know-how.*

Prosseguindo, em uma sociedade com expansão de prestação de serviços, gestão tecnológica e de conhecimento, o conceito de aplicação de mercado e de segredos relacionados às práticas comerciais contemporâneas se torna mais aplicável. Assim, focando na sociedade empresária, não necessariamente uma indústria, é relevante observar a proposta de definição de know-how do ilustre e já muito saudoso professor Dr. Denis Borges Barbosa:

O know-how, é assim, o conjunto de conhecimentos disponíveis a respeito do modelo de produção específico de uma empresa, que lhe permite ter acesso a um mercado, manter-se nele, ou nele desfrutar vantagens em relação a seus competidores.(...)

Freqüentemente tal noção é usada em seu sentido restrito – para alcançar somente o conhecimento de certos segmentos da estrutura técnica de produção (know how técnico). Por tal razão, tende-se a reduzir o know-how ao segredo de indústria. No entanto, o que define não é o segredo de uma técnica, mas a falta de acesso por parte do público em geral ao conhecimento do modelo de produção de uma empresa.

Outros concorrentes podem ter o mesmo segredo, e dele fazerem uso, mas o know how específico não é acessível a todo e qualquer competidor, atual ou potencial. Neste sentido, é secreto no seu sentido etimológico, ou seja, segregado ou afastado: não é algo que ninguém – salvo o detentor – sabia, mas algo que certas pessoas não sabem. (BARBOSA, 2015, p. 351)

É relevante observar que não se amplia apena o fato de o know-how não ser apenas técnico, em comparações às obras de Segade (1974) e Barbosa (2015) mencionadas acima, mas também o fato de que o segredo não é indispensável, embora possível, e tampouco uma característica absoluta do know-how. O que o é, é o acesso restrito.

Partindo do pressuposto do know-how aplicado às sociedades empresárias e a restrição de acesso a certas informações, seria concebível também questionar a possibilidade de incluir direitos não disponíveis, a exemplo de dados de clientela e fornecedores como parte do know-how.

Estendendo-se a acepção do termo “modelo de produção” acima mencionado por Barbosa (2015) e considerando sua aplicação em uma sociedade da informação e do conhecimento, torna-se possível incluir a detenção e manuseio de dados de clientela e de fornecedores como parte integrante da dinâmica comercial contemporânea. Tais dados também podem conferir a quem os acessa vantagem comercial em relação aos demais competidores, que desconhecem tais informações.

Assim, vejamos como exemplo disso as gestões de franquia. Nelas, informações de fornecedores são da essência do negócio e fazem parte do conjunto de informações transmitidas, geridas e guardadas na relação entre franqueado e franqueador. Aceitando tais dados que podem incluir direitos personalíssimos – nomes, por exemplo – que inicialmente não são disponíveis para transações sem autorização do titular, questiona-se como seria possível mantê-los como ativo comercial e transacionável de um terceiro detentor de know-how.

São tantas as questões e fragmentações que é até mesmo possível imaginar uma eventual percepção ou reconhecimento misto do know-how, com parcelas proprietárias e não proprietárias em razão de eventual indisponibilidade parcial, aqui compreendida com impossibilidade de apropriação de parte do objeto.

1.1 Know-how e patentes

Parte das informações e conhecimentos objeto de know-how, na medida em que tenham uma aplicação industrial – sem que se afirme neste momento que know-how apenas tenha aplicação industrial (SEGADE, 1974) – podem ser vislumbrados como potenciais patentes que não se estabeleceram como tal por três razões: (i) opção do titular, (ii) inadequação a preceitos legais, ou (iii) por ser algo que excede determinada patente, caso em que o know-how é algo acessório e conectado a uma patente. De toda forma, é relevante notar que o know-how pode existir de forma autônoma (CORREA, 1981).

Sobre a opção de não se patentear determinada tecnologia, esta constituiria uma forma de não se manter atrelado à rigidez, às limitações temporais, geográficas e aos custos aplicáveis à manutenção de uma patente, sem prejuízo da existência de custos operacionais para manutenção de sigilo, que segundo Flores (2007), podem até mesmo ser financeiramente maiores que o de uma patente. Contudo, não são apresentados dados técnicos que sustentem tal assertiva pelo autor mencionado.

Também sobre a opção de não patentear, coloca-se o criminalista Arnaldo Malheiros (MALHEIROS, 1994), que destaca prós e contras dos institutos da patente e do “segredo”. Compreendemos que a utilização da expressão “segredo” pelo criminalista seja associável, no texto, à expressão know-how objeto do presente estudo na medida em que se relaciona a informações de valor comercial detidas por uma sociedade empresária, com acesso restrito a terceiros.

Adicionalmente, observando Malheiros como um criminalista, é natural que ele esteja familiarizado a lidar com os crimes contra a inviolabilidade dos segredos, e tenha sido mais natural generalizar “informações de acesso restrito” como apenas “segredo”. O segredo – que ainda não seja sinônimo de know-how ou característica obrigatória, guarda relação com o

know-how em razão de seu acesso restrito – guardaria a vantagem de evitar a divulgação de seu conteúdo para os competidores, como ocorre com as patentes, e teria um prazo potencialmente mais longo, até que o segredo se esvaísse por divulgação pública. Por sua vez, por não ser um direito positivado por si, ou seja, previsto em lei e que dê pleno direito de exclusão de terceiros, estaria mais exposto a riscos de extinção.

O segredo, na verdade, é uma opção do seu criador, é um alternativa ao regime de patente, na patente nós temos uma situação de proteção jurídica, enquanto no segredo nós temos apenas o reconhecimento jurídico de uma situação de fato, o objeto de uma patente não pode ser reproduzido por terceiro, porque a lei diz que não pode, e o segredo não pode ser reproduzido porque ninguém sabe qual ele é, a situação é de fato, portanto, quem inventa um processo, ele tem duas opções, a lei lhe dá duas opções, ele pode obter a proteção legal, que o obriga a um *disclosure* completo da invenção para o estado, ele vai ter que detalhar o princípio e o fundamento de sua invenção, e se sujeitar a uma limitação temporal. No segredo não há *disclosure* algum, não há necessidade nenhuma de dispor, qual é o truque, e não há limitação, enquanto se conseguir manter o segredo, continua o seu titular na exploração dele. Porém, é um regime muito mais arriscado em termos da extinção do bem, pela divulgação criminosa, além de se expor a maneiras da concorrência chegar ao mesmo resultado, seja pela pesquisa independente, porque o fato de alguém ter descoberto alguma coisa, não significa que ninguém mais possa descobri-lo, se não está patenteado, ou muita vezes sequer é patenteável, o segredo é uma mera informação, não chega a se constituir num objeto de patente, então se alguém chegou a essa conclusão através das suas pesquisas, de seus esforços, isto não impede que outro possa chegar, por um caminho independente, desde que o percorra licitamente, não se aproprie do segredo. (MALHEIROS, 1994, p. 92)

Quanto a uma hipótese de não enquadramento legal para patentabilidade, é possível se vislumbrar diversas hipóteses, desde uma tecnologia que seja restrita de acordo com a legislação aplicável, mas que de outra forma cumpriria outros requisitos legais. É o caso, por exemplo, de medicamentos no Brasil antes do advento da LPI. Para referência, destaca-se que a Lei 5.772/1971 (Código da Propriedade Industrial ou CPI) expressamente vedava a concessão de patentes para medicamentos.¹⁷

Outro exemplo seria determinada tecnologia, que mesmo potencialmente patenteável de acordo com a legislação, já tenha sido lançada no mercado, tendo-se, portanto, perdido o

¹⁷ Assim estabelecia o CPI:

Art. 9º Não são privilegiáveis:

[...] c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;

requisito da novidade. Contudo, pode ser o caso que seus competidores não consigam replicar a tecnologia sem acesso à documentação de patentes que poderia existir e/ou com prática de engenharia reversa.

Teece (1986) ao discorrer sobre os regimes de apropriabilidade destaca ainda que o know-how possa ser interpretado como uma alternativa viável às patentes. Nos seus argumentos incluem-se tanto o fato de uma patente não ter, necessariamente um regime forte de apropriabilidade e a possível eficácia do know-how¹⁸ para a tecnologia que não se possa acessar e replicar, mesmo quando exposta ao público.

It has long been known that patents do not work in practice as they do in theory. Rarely, if ever, do patents confer perfect appropriability, although they do afford considerable protection on new chemical products and rather simple mechanical inventions. Many patents can be “invented around” at modest costs. They are especially ineffective at protecting process innovations. Often patents provide little protection because the legal requirements for upholding their validity or for proving their infringement are high.

In some industries, particularly where innovation is embedded in processes, trade secrets are a viable alternative to patents. Trade secret protection is possible, however, only if a firm can put its products before the public and still keep the underlying technology secret. (TEECE, 1986, p. 287)

Quanto ao conhecimento que excede uma patente, o know-how seria o conhecimento aplicado a um modo de operar e implementar o objeto da tecnologia patenteada. Enquanto a patente teria um objeto delimitado por lei, com força normativa impondo restrição de uso não autorizado por terceiro, o conhecimento acessório mantido em segredo, seria um aplicação prática, essa sim mantida fora de acesso ao público em geral.

Este conhecimento prático já foi reconhecido na legislação brasileira através do Decreto 16.264 de 1923¹⁹, que considerava como agravante de infração de patente a associação do infrator *com o empregado ou operário do concessionário ou cessionário, para*

¹⁸ Teece utiliza a expressão *trade secret*, de forma equiparável ao know-how. Este aspecto estará melhor detalhado a seguir.

¹⁹ Decreto que criou “Directoria Geral da Propriedade Industrial” de 1923, e também regulamentou a propriedade industrial. Equivalente à LPI da época.

ter conhecimento do modo prático de se obter ou se empregar a invenção (BRASIL, 1923).

Havia o reconhecimento desta figura suplementar à patente.

Sintetizando, os “meios práticos” de que falava a revogada lei de patentes de 1923 seriam informações transmissíveis, suplementares às constantes do relatório descritivo de uma patente, que permitem que seu detentor produzisse, em condições de mercado, o invento privilegiado e que, por não serem geralmente disponíveis, resultam em uma vantagem concorrencial. (BARBOSA, 2015, p. 353)

De fato, quando das averbações de contrato de know-how perante o INPI, uma das informações solicitadas pela autarquia é a indicação sobre eventual existência de patentes relacionadas à tecnologia e, quando positivo, a indicação sobre o know-how exceder tais tecnologias, para que se possa justificar o enquadramento como um contrato de know-how, não apenas uma licença de exploração de patentes.

1.2 Know-how e segredo de indústria e de comércio

Observamos a interseção do conceito de know-how com segredo de indústria e de comércio na medida em que haja informações sigilosas relacionadas a atividades tanto industriais como comerciais, inclusive para prestação de serviços, para as quais se dá um cuidado de manutenção de sigilo, de manter um segredo sobre tais dados. Adicionalmente, se percebe vantagem comercial do detentor das informações em detrimento daqueles que não as podem acessar ou acessam com restrições impostas por contrato.

A Dra. Elizabeth Kasznar Fekete destaca que os limites que separam o conceito de know-how e o de *trade secret* (segredo de comércio) nem sempre são completamente claros (FEKETE, 2003). A autora, expondo a proteção do know-how como segredo de negócio no regime brasileiro, mostra não apenas a amplitude do conceito, que inclui tanto aspectos

técnicos, quanto também comerciais, inclusive abarcando dados pessoais, como também a estreita relação da expressão know-how e segredo comercial.²⁰

De uma análise comparativa dentro da própria obra da autora, em especial quanto sua compreensão sobre a expressão *trade secret*²¹ e sua definição proposta para a expressão know-how²², nota-se haver na doutrina moderna a coincidência semântica entre as expressões.

A jurista, explicando a origem da expressão know-how – surgida como um americanismo no ano de 1916 – destaca que apesar desta ter maior disseminação e uso em contratos de transferência de tecnologia, os profissionais americanos são mais afetos à expressão *trade secrets*.

Essa dualidade de termos, know-how e *trade secret*, acompanha-se freqüentemente de uma diferente concepção entre os juristas americanos. Na grande maioria, os autores e a jurisprudência do país, entretanto, consideram as expressões know-how e *trade secret* como estritamente sinônimas. (FEKETE, 2003, p. 48)

De fato as expressões guardam semelhanças muito grandes. Uma mesma informação, mantida com acesso restrito, de caráter comercial ou industrial, em que haja vantagem competitiva para o seu detentor justamente pelo fato de ele a ter e seus competidores não,

²⁰ FEKETE, 2003, p. 65-66:

Também no regime brasileiro, o know-how passível de proteção como segredo de negócio inclui, além das invenções patenteáveis e das técnicas de produção, o métodos de gerenciamento empresarial e toda uma série de informações de cunho comercial. A doutrina registra como exemplo de segredos comerciais, as condições de pagamento, a lista de clientes, a de fornecedores; os cálculos (de preço, de ofertas aos clientes, etc.). Relacionamos a seguir mais alguns exemplos de conhecimentos que podem constituir segredo de comércio: informações financeiras ou comerciais, métodos e sistemas administrativos ou gerenciais; ideias comerciais ou de prestação de serviços, ainda não reveladas ou não conhecidas pela concorrência; especificações a respeito de produtos, de cunho comercial; lista de preços ou honorários; custo de fabricação; planos projetos e estratégias; ideias para obras passíveis ou não de proteção mediante direitos autorais; forma de conteúdo de formulários e impressos de uso interno restrito; métodos contáveis; informações a respeito do patrimônio da empresa, bancos de dados, etc.

²¹ FEKETE, 2003, p. 47:

É importante ressaltar, acompanhando a doutrina, que a expressão inglesa *trade secret* compreende tanto os segredos de fábrica, referente às inovações tecnológicas de aplicação industrial, quanto os segredos comerciais, que envolvem estratégias comerciais ou administrativas, embora a palavra “trade” seja traduzida freqüentemente como “do comércio”, de modo, portanto errôneo neste contexto.

²² FEKETE, 2003, p. 420-421:

[...] propomos conceituá-lo no Direito Brasileiro, como conhecimento utilizável na atividade empresarial, de caráter industrial ou comercial, de acesso restrito, provido de certa originalidade, lícito, transmissível, não protegido por patente, cuja reserva representa valor econômico para o seu possuidor, o qual o seu interesse na preservação do sigilo através de providências razoáveis.

dependendo da compreensão de cada autor, jurista, magistrado ou até mesmo de uma definição legal, poderá constituir tanto know-how quanto *trade secret*.

Destaque-se que há juristas que discordam em equiparar know-how e *trade secret*, alguns por considerar que no know-how não haja o mesmo nível de segredo que deve recair sob o *trade secret* (LE PERA, 1974 *apud*. CORREA, 1981). Outros, como Fekete (2003), que observa o segredo por tantos ângulos, nota uma intersecção e dissociação dos conceitos com base em oportunidades comerciais.

À medida que determinada informação de acesso restrito é mantida apenas como segredo de determinada sociedade empresária, ela é tratada como tal. Ao se notar vantagem comercial, encontraríamos, por fim, o know-how. Vejamos as palavras da autora:

(...) a construção teórica da transformação da oportunidade comercial representada pela invenção não patenteada em direito passa pela observação de que a tecnologia pode surgir no mundo econômico de diversas maneiras. Se estiver ela no âmbito do segredo industrial, fará parte do fundo de comércio de uma empresa. Pode tomar contornos de informação confidencial quando o conhecimento técnico é transmitido sob reserva de divulgação; entretanto, se a detenção desse conhecimento representar uma vantagem comercial para o recipiente, estaremos diante do know-how. (FEKETE, 2003, p.11)

São interpretações realmente sutis. Os autores, diversas vezes, em razão de múltiplas possibilidades de interpretação, precisam apenas se posicionar, uma vez que mais de uma visão poderá se comprehensível, aceita e respeitada. O autor desta dissertação comprehende que a variação entre *trade secret* e know-how é o grau de sigilo, o grau de restrição de acesso às informações. Entretanto, note-se que em nenhum momento o know-how é o segredo por si, mas sim informações sob as quais segredo poderá recair, ainda que não obrigatoriamente.

Havendo um documento em que tanto as expressões “segredo”, “*trade secret*” e “know-how” sejam utilizadas, é essencial que nele uma definição seja feita. Assim como o uso da expressão “segredo” por Malheiros (1994), explicada no item acima, por vezes um

autor poderá utilizar ao longo de todo um texto, nomenclatura que alguém comprehenda de outra forma.

Com relação ao *know-how*, este pode ser uma técnica ou procedimento protegido por *segredo*, mas pode ser também uma técnica ou procedimento dominado por diversas empresas, sendo que o interessado em aprendê-la poderá contratar com qualquer uma delas. Ou seja, pode haver contratos de *know-how* em que o objeto do contrato pode estar protegido por *segredo* ou não, o que bem demonstra que *know-how* e *segredo* não se confundem. (LEONARDOS, 1997, p. 78)

O intuito de se destacar o texto acima é justamente evidenciar a questão de como uma interpretação sobre determinada expressão pode ser delicada. Por exemplo, aqui indicamos pleno de acordo com a primeira frase da citação. Entretanto, a interpretação endossada à primeira frase do texto acima não minimiza o desconforto com a segunda.

Isto porque compreendemos que o fato de mais de uma sociedade ter o mesmo *know-how* não necessariamente significa, por exemplo, que elas saibam ou tenham certeza de possuir uma mesma técnica, mesmo que possam alcançar um mesmo resultado. Adicionalmente, mesmo que a técnica seja idêntica, perante terceiros e não entre si, elas ainda podem gozar das leis penais para se insurgir contra violações ao *segredo industrial* relacionado à técnica. Assim, resta o desconforto com o fato de não concordar integral e semanticamente com a frase, pois o *know-how*, protegido ou não por *segredo*, a meu ver, mostra que há hipóteses de possível coincidência.

1.3 Know-how como propriedade intelectual

Sob o aspecto de eventual conformação do *know-how* como um item de propriedade intelectual, cabe inicialmente notar valiosa e instigante nota de rodapé de Nuno Pires de Carvalho em sua obra *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro*, publicada em 2009.

Ao questionar o que se inclui dentro do conceito de propriedade intelectual, Carvalho destaca que ela vai além das criações da mente humana – visto que temos tanto patentes, quanto marcas no contexto da propriedade intelectual – e também não se pode dizer que seja integralmente a propriedade sobre os ativos intangíveis de uma sociedade empresária – eis que outros bens e direitos também são intangíveis sem serem considerados propriedade intelectual, tais como direitos de crédito e de obrigação pessoal. Haveria a intelectualidade da propriedade, em forma abstrata, não meramente do item que se identifica como proprietário.

A propriedade intelectual é “intelectual” porque resulta de uma abstração mental – a de atribuir a um direito sobre ativos intangíveis as mesmas características que se dão a um direito sobre um bem corpóreo. Não são os objetos da propriedade intelectual que são “intelectuais”. É a propriedade que o é. (CARVALHO, 2009, p. 4)

Os itens positivados de propriedade intelectual, embora tenham natureza jurídica de bens móveis, têm peculiaridades que os diferem dos bens tangíveis, como o não esgotamento com o uso (usar uma marca não faz com que ela acabe) e a possibilidade de uso simultâneo por mais de uma pessoa.

Com o know-how, as peculiaridades são ainda maiores, o que torna sua análise mais complexa. Christoph Ann até mesmo questiona se o know-how não seria um *filho postizo da propriedade intelectual*²³ (ANN, 2007, p. 39).

Sobre as peculiaridades específicas: o know-how, em compreensão ampla, incluindo tanto dados sigilosos industriais quanto comerciais, pode ter disponibilidade de transação restrita ou parcial, na medida em que inclua direitos personalíssimos para os quais não tenha autorização para permitir uso por terceiros (dados de clientela e de fornecedores, por exemplo).

Peculiaridades a parte, o enquadramento de um item como propriedade intelectual decorre, primordialmente, de sua positivação em lei. Ao que a lei não determina restrição de

²³ Tradução livre de “*Stießkind des Geistigen Eigentums*”, título da obra de Christoph Ann (2007).

uso, seja por punição de uso autorizado e/ou por reconhecimento de exclusividade de um titular, o uso é irrestrito. O dizer expressivo de Gama Cerqueira (CERQUEIRA, 1950) há quase sete décadas, objetivamente destaca a questão, declarando que aos itens sobre os quais potencialmente recaiam direitos de propriedade industrial, mas tais títulos não existam, restará o domínio público.

Ademais, comprehende Barbosa (2003), ao analisar as falhas do mercado no trato de propriedade intelectual, que o Estado intervém, restringindo a livre concorrência, através da formalização da propriedade intelectual, posto que o que não estiver positivado será inicialmente um item contido no domínio comum da humanidade, tal qual afirma Cerqueira (1950). Nas palavras do professor Denis:

Assim é que a intervenção é necessária – restringindo as forças livres da concorrência – e criando restrições legais a tais forças. Por que a criação da Propriedade Intelectual é – completa e exclusivamente – uma elaboração da lei, que não resultado de qualquer direito imanente, anterior a tal legislação. [...] Mesmo após a criação das leis de propriedade intelectual, o que permanece fora do escopo específico da proteção fica no *res communis omnium* – o domínio comum da humanidade. (BARBOSA, 2003, p. 88)

Ensina ainda o professor, que no know-how existe uma exclusividade decorrente de um poder de impor a não divulgação, mas não a propriedade. O professor se sustenta no pensamento de Pontes de Miranda a respeito dos segredos de fábrica, indicando:

Com esta formulação concorda Pontes de Miranda, ao conferir o segredo de fábrica “eficácia *erga omnes*, mas não real”, no sentido de que “todos têm de admitir que exista, e não seja violado”. Tratado de Direito Privado, v. XVI Borsoi, 1971. Par. 2005. (BARBOSA, 2003, pp. 654-655)

Nesta linha de raciocínio, a determinação do know-how como um item de propriedade intelectual depende de uma positivação normativa, como ocorre na Rússia²⁴, sem prejuízo da possibilidade de reconhecimento por decisão judicial.

Em outra direção, Vaz e Dias (DIAS *et. al.*, 2016) considera o know-how como um bem de propriedade, embora compreenda certa dificuldade de caracterização, em especial por não estar listado, em lei, como um bem móvel.

Contudo, analisa o jurista que o know-how detém características de propriedade como, por exemplo, ser um item explorável e transacionável comercialmente, inclusive através de licença, além de poder ser dado em garantia e penhor. A adequação às características de um bem de propriedade, como um bem móvel, ultrapassaria uma ausência de menção do bem como uma propriedade positiva, de acordo com a lei.

[...] in principle individuals cannot enlist into article 1,225 of the Civil Code a franchising relationship as Real Right or property relationship since it is not enlisted as such. However, a thing or a “legal asset” can be a property matter insofar as the asset may be subject to appropriation and exploitation by its owner or by third parties. As an example, patents were not expressly categorized as movables under the previous Industrial Property Law, but they were understood as adequate industrial property rights and the remedies under the Civil Procedural Code were entirely available to patentees.

*One could argue the difficulty of determining and enforcing the property on know-how due to the lack of prior registration, but the argument does not seem valid since property of intangibles protected by Copyright Law is not affected by lack of registration. Therefore, the law cannot prevent protecting know-how due to the absence of specific categorization under the Civil Code and the applicable industrial property rights. (DIAS *et. al.*, 2016, p. 2326)*

Fekete (2003), abordando a natureza jurídica de segredos de negócio, apresenta visão diversa, similar à já destacada por Barbosa (2003, 2015). O foco da observação se direciona quanto à capacidade de exclusão de terceiros. Segundo a doutora, no know-how duas pessoas podem envidar os mesmos esforços de pesquisa e investimentos, por exemplo, e chegar a um

²⁴ De acordo com o artigo 1225.1(12) do Código Civil da Federação Russa, o know-how é um item de propriedade intelectual.

mesmo resultado e licitamente os usarem, concorrentemente a um terceiro. Não haveria possibilidade desta exclusão.

No que diz respeito à natureza da relação jurídica existente entre o sujeito e o objeto (pessoa física ou jurídica), vislumbramos o perfil do segredo de negócio no Direito pâtrio, como não conferindo um direito absoluto e exclusivo, ao contrário da patente, pois terceiro pode adquirir e usar o mesmo conhecimento, por meio de pesquisa própria, não se podendo falar, portanto, na constituição de um direito de propriedade, mas sim de posse, oriunda de uma situação de fato, transformada em relação jurídica, geradora de monopólio relativo. (FEKETE, 2003, p. 421)

Ousa-se discordar da premissa acima. Não se duvida da diferença entre o tratamento jurídico de uma patente e o know-how, especialmente na capacidade de se impor a exclusão por terceiros. Contudo, ao que pese a possibilidade de se alcançar um exato mesmo know-how – o que será de difícil comprovação – as duas, ou mais, partes seriam legítimas titulares e, para os que compreendam o know-how como propriedade, proprietárias, detentoras de direitos de exploração comercial, sem dependência de outro titular legítimo. Ressalte-se que não haveria um regime de cotitularidade, em que ambos deveriam anuir em caso de exploração comercial.

Os potenciais compradores da tecnologia teriam dois ofertantes, concorrentes lícitos. Não haveria inexistência de propriedade da, por exemplo, técnica para fabricação da peça X, alcançadas pelas sociedades A e B. Poderia haver, mas não necessariamente, variação de preços, em razão de concorrência lícita. Lembrando-se que uma das sociedades pode, por exemplo, optar por não comercializar a técnica para terceiros, e mantê-la apenas para sua própria produção.

Destacamos a já mencionada obra de Teece (1986) para relembrar que o know-how mantém valor maior na medida em que o bem ou o processo que o aplica está em público e, ainda assim, não se pode descobrir. Havendo a descoberta por um concorrente, seria este um

caso em que, provavelmente, o know-how teria menor valor, por haver competição, menor exclusividade de detenção e sigilo relativo.

Importante também notar a estreita relação entre a restrição de divulgação não autorizada de informações confidenciais e dois relevantes tratados, de imposição obrigatória para todos os países membros da OMC, que versam sobre propriedade intelectual, a Convenção da União de Paris (CUP) e o TRIPS. Tanto CUP como TRIPS estabelecem conexões entre a propriedade intelectual e a concorrência.

A CUP estabelece em seu artigo primeiro que a proteção da propriedade industrial tem por objeto, dentre os próprios direitos positivos, a repressão à concorrência desleal. TRIPS, por sua vez, inclui a proteção das informações confidenciais e o controle de práticas de concorrência desleal na mesma parte do tratado²⁵ que trata dos padrões relativos à existência, à abrangência e ao exercício de direitos de propriedade intelectual, além do tratamento a ser dado aos direitos positivos em si.

Neste sentido, a CUP, a partir da revisão de Haia de 1925, estabeleceu que seus membros devem assegurar proteção efetiva contra concorrência desleal. Já TRIPS, indo mais além, indica que a expressão “propriedade intelectual” se refere a todos os itens listados entre os itens 1 a 7 da parte II do tratado, incluindo a “proteção de informação confidencial”²⁶ e indica os tipos de informação confidencial que devem ser protegidos pelos países membros, como forma de reprimir a concorrência desleal.²⁷

²⁵ Parte II de TRIPS.

²⁶ Na versão em inglês a referência é para “*undisclosed information*”, cuja tradução é “informações não divulgadas”, não informações confidenciais. A versão em português, ratificada pelo Brasil através do Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994 utiliza a expressão “informações confidenciais”.

²⁷ Assim estabelece TRIPS:

SEÇÃO 7: PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
ARTIGO 39

1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no ARTIGO 10bis da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo.

Não se especifica se as informações objeto do artigo são informações técnicas ou comerciais. Indica-se, contudo, que essa proteção recairá sobre informações que tenham valor por serem secretas, e para as quais sejam tomadas medidas para a manutenção do sigilo.

Historicamente, a proposta dos EUA na negociação do TRIPS, era para que houvesse um capítulo específico sobre *trade secret*, com o reconhecimento de sua propriedade, inclusive como um objeto de propriedade industrial. Na aplicação proposta, seriam objeto de proteção as matérias técnicas de produção e também dados comerciais, inclusive listas de fornecedores. Sem consenso dos demais países, a expressão *trade secret* não foi inserida no tratado, mas apenas *undisclosed information* (BARBOSA, 1999).

As características de segredo e manutenção de sigilo recaindo sobre informações não divulgadas (*undisclosed information*), que podem incluir tanto informações de acesso restrito – mais adequado para o know-how, uma vez que o pleno sigilo não é obrigatório – como as confidenciais, são encontradas em definições legais existentes do conceito de know-how e de *trade secrets* fora do Brasil, como será detalhado a seguir neste trabalho, assim como também será apresentada a forma como a LPI aborda a proteção de informações confidenciais nos artigos de repressão à concorrência desleal.

Ainda na avaliação das conexões entre o know-how e a propriedade intelectual, uma perspectiva criminal é apresentada por Malheiros (1994).

2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação:

- a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;
- b) tenha valor comercial por ser secreta; e
- c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

3. Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal.

O único reparo que eu faria ao tratamento do segredo de fábrica no código não é a redação dos incisos em que ele vem definido, mas seria o fato dele estar classificado como Crime de Concorrência Desleal, porque eu acho que ele é puramente um crime contra a Propriedade Intelectual, a relevância dessa distinção se explica pelo seguinte, é provável que amanhã seja usada como defesa de um violador de segredo em certas situações o fato dele não estar agindo na concorrência, por exemplo, um órgão de imprensa que não compete, vamos lembrar outra vez da Coca-Cola para falar de um segredo de fábrica notório e que resolve, como furo mundial, publicar a fórmula da Coca-Cola, e se for processado no Brasil, vai dizer: mas eu não estou concorrendo, eu não posso cometer concorrência desleal se eu não fabrico refrigerante, eu não estou nesse mercado. (MALHEIROS, 1994, p. 92)

Segundo o criminalista, ao abordar o segredo de fábrica – que não é algo idêntico a know-how e, portanto, reiteramos os comentários feitos à citação anterior a Malheiros no item 1.1 (know-how e patentes) do presente – a norma aplicável seria imprecisa por não considerar a violação do segredo como um crime contra a propriedade intelectual. Nas hipóteses em que a divulgação for feita por um não competidor, o ato não seria plenamente punível pelas normas de repressão à concorrência desleal brasileiras, utilizadas para reprimir a divulgação não autorizada de certas informações confidenciais.

1.4 Inclusão de direitos de personalidade

Dados pessoais poderão estar contidos nas informações comerciais não disponíveis publicamente e que se mantenham em tratamento sigiloso, inclusive dados e preferências de consumidores e informações sobre fornecedores, estes também constituindo segredo de comércio (FEKETE, 2003). Estas informações também compõem know-how, pela forma que são tratadas e pelo resultado que delas decorrem: percebe-se valor para quem tem tais informações em detrimento de quem não as tem.

Por exemplo, saber que Melhor Fabricante Ltda. ou mesmo uma pessoa física são aqueles que produzem os melhores insumos para uma linha produtiva e que com os tais insumos um determinado produto fica superior ao de seus competidores, com consequente aumento do reconhecimento comercial pela qualidade do produto e maior volume de vendas,

mostra o valor advindo da detenção de know-how composto por direitos personalíssimos. Este know-how perde o valor e se esvai conforme outros passem a ter conhecimento sobre este fornecedor e compram o mesmo insumo, deixa de haver acesso restrito à informação e competidores podem alcançar resultados equivalentes.

Tais informações representariam direitos personalíssimos dos indivíduos, que sem autorização dos titulares não poderiam ser objeto de qualquer uso ou transferência. O valor econômico das informações de clientela e fornecedores também é observável quando se toma o exemplo das franquias.

Na franquia, concede-se a um terceiro uma autorização de uso temporário de toda uma forma de operação comercial, que inclui direitos positivos como marcas e/ou patentes, mas também uma identidade visual, com obrigação de replicação de um modelo comercial, inclusive utilização de fornecedores específicos e compartilhamento de dados de consumidores entre a rede franqueada.

A lei de franquia²⁸, atualmente, é a única lei brasileira a utilizar a expressão know-how, quando determina que um potencial franqueado deva ser informado sobre qual será sua relação com o know-how e segredos de indústria que tenha acesso durante uma relação contratual, após o fim da potencial relação. Não há, de toda forma, a definição do que seja know-how para efeitos da lei.

A transmissão do know-how que contenha tais direitos de terceiros, inclusive em razão de sucessão societária, dependerá da autorização dos titulares de tais direitos, evidenciando-se uma característica de não haver sucessão imediata do know-how pelo mero fato de haver uma sucessão de sociedade, como aconteceria em bens tangíveis em uma linha sucessória ou até mesmo direitos de propriedade intelectual positivados.

²⁸ Lei 8.955, de 15 de dezembro de 1994.

Neste contexto, se a sociedade X possui uma patente e a sociedade Y compra a X, há uma sucessão do direito para a sociedade compradora. Este procedimento quase automático não é necessariamente observado na transmissão da parcela de know-how, inclusive quando ele contiver direitos personalíssimos.

Como mencionado anteriormente, o fato de haver um contrato não representa, por si, uma realidade de um know-how transferido. A efetiva transferência depende da capacidade de absorção pela parte receptora, da eficiência do transmissor e até mesmo do que se incluiu dentro do próprio conceito de know-how. Este ponto que agora observamos. Quando há direitos personalíssimos dentro do know-how, há uma especificidade adicional para efetivar a transferência, qual seja a possibilidade legal do transmissor em transmitir tais informações.

No Brasil, apesar da existência de normas esparsas sobre a proteção de dados pessoais, não existe uma lei geral sobre o tema, sendo adotada a conduta mais restrita possível quanto ao fluxo de dados pessoais, sendo sempre devida a autorização do titular para qualquer uso, transferência e sucessão. Havendo regulação posterior que, por exemplo, preveja que em caso de sucessão societária a transmissão será regular e/ou que bastará informar aos titulares de tais direitos personalíssimos que os seus dados agora são detidos por outra parte, esta peculiaridade da transmissão mudará, mas até agora não é caso.

Assim, o know-how, quando contém direitos de terceiros, tem uma disponibilidade de uso e transferência restrita, que depende da autorização dos titulares de tais outros direitos nele contidos. Em exemplo prático, a transferência de dados pessoais detidos por uma sociedade, para outra, inclusive uma que a suceda, para ser regular, depende da autorização prévia de tais pessoas.

1.5 Características do know-how

Destacam-se dentre as características do know-how os aspectos do sigilo, o valor econômico ou vantagem comercial do detentor em comparação a terceiros, assim como a disponibilidade de transacioná-lo ou não, por escolha ou por peculiaridade do objeto.

Abordemos, inicialmente, o sigilo. Ainda que por vezes haja confusão entre sigilo e segredo, destacamos, dentre as lições de Fekete (2003, p. 40) que “*o sigilo designa o dever de manter algo no estado confidencial, enquanto o segredo é o objeto dessa obrigação*”. Sobre o sigilo no know-how, ressalta-se que este não é necessariamente absoluto.

O titular do know-how emprega meios razoáveis para mantê-lo, o quanto possível, afastado de terceiros não autorizados. O aspecto mais relevante é notar, como já discutido anteriormente, que ainda que possa haver hipóteses em que haja pleno segredo e confidencialidade, a característica e ser identificada é a de acesso restrito à informação. *Não é algo que ninguém – salvo o detentor – sabia, mas algo que certas pessoas não sabem* (BARBOSA, 2015, p. 351). O valor não é por eu saber, mas pelo fato do algum(ns) competidor(es) não o saberem.

É por tal razão que por vezes determinado know-how tem menor valor em determinado local em que há mais conhecimento sobre determinada informação e ele ainda pode ser valioso alhures. Isto ocorre porque determinada localidade ou segmento do mercado por sofrer mais ou menos restrições de acesso à informação que compõe o know-how. Tais informações, mais uma vez, não são um segredo, mas são restritas.

Dentro de tudo o que pode compor o know-how, poderá haver itens que por si, isoladamente, não sejam sigilosos. Pode haver obrigação de sigilo ao conjunto completo, havendo um sigilo relativo. Este é o caso dos dados relacionados a clientela e fornecedores, como indicado por Vaz e Dias:

This is the case of a list of clients or suppliers. The enlisted clients are knowleagle to employees and few competitors, but they are not extensively or easily available to

third parties or looked upon as public domain information. (DIAS et. al., 2016, p. 2317)

Passando a abordar a vantagem econômica do titular do know-how perante terceiros, observa-se conexão com a característica do sigilo. Quanto menos conhecimento por terceiros, maior valor potencial do detentor frente a clientes interessados na aquisição do know-how ou mais rentável sua produção em comparação a terceiros, em razão da detenção de seu know-how frente aos que a ele não tiveram acesso.

Não há limite de prazo para o licenciamento²⁹ do know-how, contudo ele se esvai no momento em que o conhecimento seja amplo e irrestrito. Neste ponto, qualquer terceiro pode, potencialmente, competir usando a mesma arma. A detenção do que antes fora know-how torna-se detenção de tecnologia em estado da arte, acessível, não sendo algo que represente mais vantagem comercial.

Em razão da potencial vantagem econômica, Figueira Barbosa retoma a discussão sobre a estratégia de patenteabilidade ou manutenção de sigilo de uma determinada tecnologia. O autor, que entende que detentores de know-how devem tratá-lo como um ativo empresarial, comprehende que:

Quanto à vantagem econômica em mercado, especialmente sendo a informação patenteável, está suposto ao seu detentor a condição de haver dado preferência a um menor período de tempo para auferir lucros, em vez do prazo maior possibilitado pela exploração de um direito exclusivo. Eis, aí, a velha tese justificativa da preferência pelo segredo à divulgação protegida pela propriedade industrial. (BARBOSA, 1999, p. 266)

A observação acima, contudo, não insere a variável de apropriabilidade e replicabilidade do know-how potencialmente disponibilizado ao público, o que potencialmente pode o extinguir.

De forma complementar, Denis Borges Barbosa, fazendo a conexão de sigilo e vantagem econômica observa eventual conveniência de um detentor manter sua tecnologia

²⁹ A ser compreendido como permissão temporária de uso, com restrições de uso após o término da relação entre as partes.

disponibilizada em comércio, sem patentes, “*por não haver competidores tecnológicos ou econômicos, que o possam ameaçar em sua exclusividade de fato*”. (BARBOSA, 2015, p. 350)

Sobre a disponibilidade para transacionar know-how, diferentemente de outros direitos positivos de propriedade intelectual, haverá uma variável intrínseca e outra extrínseca. A primeira se refere à capacidade legal do titular realizar a transação, em razão da natureza do bem.

Como já mencionado acima, o know-how poderá incluir direitos de personalidade de terceiros, tais como os dados de clientela e fornecedores; o regular direito de transmiti-los para terceiros e, até mesmo operacionalizar uma sucessão, dependerá da autorização prévia dos titulares. Destaque-se que este aspecto resta incerto no Brasil ante a inexistência de uma lei geral de proteção de dados pessoais ao momento de feitura deste trabalho.

Quanto à variável extrínseca nota-se que a voluntariedade de transacionar se conecta à capacidade do receptor efetivamente conseguir absorver a tecnologia. Tais variáveis extrapolam o controle do titular do know-how e relacionam-se à capacidade técnica e até mesmo financeira, quando, por exemplo, para lidar com o objeto do know-how sejam necessárias instalações e maquinários de alto custo.

Em sequência da observação sobre a capacidade de absorção do know-how, comenta-se também como ele se transmite, ou não se transmite, como um ativo do titular.

O know-how não tem transmissão imediata que decorra meramente de um contrato ou operação societária e pode eventualmente se perder. Diferentemente da marca, da patente, desenho industrial e até mesmo da parte patrimonial do direito autoral e dos softwares, que podem ser transferidos com mero contrato ou sucessão (e anotação perante a autoridade registral competente, conforme o caso), apenas a existência de um contrato não representa a realidade de um know-how transferido, que depende da capacidade de absorção pela parte

receptora, da eficiência do transmissor e até mesmo do que se incluiu dentro do próprio conceito de know-how.

Uma sociedade que seja sucessora legal de outra, também se torna, regra geral, sucessora de seus direitos de propriedade intelectual positivos, mas não necessariamente de seu know-how, mesmo quando escriturado contabilmente, caso não haja real processo de transferência que viabilize sua implementação pela sucessora. Em exemplo prático, uma sociedade que compra a outra não consegue imediatamente operar o know-how sem contar com a experiência dos funcionários que lá já estejam.

Colaboradores da sociedade poderão saber operar o know-how, especialmente na medida em que ele compreenda principalmente conhecimentos tácitos, e o transmitir a novos. Assim, por exemplo, caso uma determinada equipe de engenharia se retire de uma sociedade jurídica e eles sejam os únicos capazes de realizar as operações técnicas inerentes ao objeto de know-how, a sociedade anterior perde o know-how.

Por fim, e ainda peculiar, é quando determinado know-how fica restrito a pouquíssimos que, por motivos diversos, como a morte, não mais possam usá-lo, inclusive para transferir. O know-how morre com quem o guardava. Esvai-se não por deixar de ser secreto, mas por o ser de forma absoluta. Um segredo levado ao túmulo.

1.6 Formas de reconhecimento do know-how

Figueira Barbosa, ao discorrer sobre ativos intangíveis, na década de 1980, analisou a possibilidade de o reconhecimento proprietário ocorrer por lei ou por eventos futuros, como uma decisão judicial. Segundo o autor, aos primeiros haveria desde já a propriedade, enquanto no caso os últimos seriam inicialmente ativos de posse, com conversão em propriedade posteriormente.

Os ativos intangíveis de propriedade são legalmente reconhecidos **a priori**, enquanto os ativos de posse não são “reconhecidos” legalmente. É verdade que alguns dos intangíveis de posse podem ser reconhecidos legalmente como de propriedade, **a posteriori**, através de ação judicial, mesmo assim dependendo do país. Em suma, somente **post-facto**, na discussão da propriedade de um ativo de posse, define-se judicialmente a sua propriedade. (BARBOSA, 1981, p. 82)

No Brasil, o know-how é juridicamente reconhecido através de sua transação em contratos e pela vedação de sua exposição não autorizada por força de normas de repressão às práticas de concorrência desleais e por força de normas penais de repressão à violação de segredos de indústria e comércio, na parcela em que se tratem de informações mantidas como segredo, o que não se aplica ao know-how como um todo. Nestas hipóteses, em que a proteção não se dá por uma positivação legal direta que determine que know-how seja um direito, há a consideração de que o know-how seja um monopólio de fato (CORREA, 1981).

Outros países ao redor do mundo reconhecem o know-how, o segredo, ou algum conceito relacionado, como uma propriedade por outras maneiras.

Nos EUA o reconhecimento do *trade secret* como propriedade veio através da Suprema Corte em 1984³⁰, um reconhecimento *post-facto* na categorização de Figueira Barbosa (1981).

Conforme observa Correa (1981), para os EUA é relevante observar que o tratamento do conceito de propriedade diverge dos países que praticam *civil law*. Lá é menos relevante o entendimento de que sejam passíveis de propriedade apenas os objetos que a lei liste. Um magistrado pode, mais facilmente, interpretar que tal item é algo a ser declarado como propriedade, ainda que de forma imprecisa.

“Property” in Anglo-American law is to be clearly distinguished from property in civil law. On the one hand, common law judges are free to recognize new types of property – in equity, no numerous clauses limits their discretion, either as to the subject of the right or as to its contents, that is to say, the powers and privileges that are bestowed upon the owner. On the other hand, the term “property” appears

³⁰ Ruckelshaus v Montsanto, 467 U.S. 986 (1984), Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/986/case.html>. (Acesso em: 06/09/2017)

much more imprecise than in continental law. Broadly speaking, it can designate any asset of some value, that is to say, a right in rem as well as any legally enforceable claim and interest. Thus, on occasions, the expression “property” may extend to rights in personam. (DESSEMONTEL apud CORREA, 1981 p. 465)

Na Índia, apesar de não haver reconhecimento em lei, uma decisão judicial reconheceu o *trade secret* não apenas como um item proprietário, mas como uma forma de direito de propriedade intelectual:

The statutory protection to trade secrets is not available in India as yet, notwithstanding that the courts have repeatedly recognized it as a protectable intellectual property and prevented its breach. So far, such breaches have been prevented applying the law of unfair competition, breach of equity and law of contract. The judicial pronouncements have recognized trade secrets as a category of intellectual property right but the same are protected under common law of unfair competition or contractual law. There is no codified enactment on this subject. In the judgment reported as Cattle Remedies Vs. Licensing Authority, the Division Bench of Allahabad High Court of India observed that trade secret is a form of intellectual property right. However, the provisions of TRIPS have not been explicitly applied so far by in courts of India. (AIPPI, 2010e)

Outrossim, a parte 4 do Código Civil da Federação Russa³¹, em vigor a partir de 1º de dezembro de 2007, expressamente indica o know-how como um dos direitos que resultam de atividades intelectuais, com reconhecimento do direito proprietário de exclusividade que recaem sobre os direitos de propriedade intelectual. É um reconhecimento *a priori*, com exclusividade que se mantém enquanto for mantida a confidencialidade da informação.

A mesma norma russa, em seu art. 1465, define o know-how de forma ampla. Diversos termos já mencionados neste trabalho estão incluídos em um mesmo artigo legal. Inicialmente, ao título do artigo é feita uma equivalência da expressão know-how e segredo de produção [“секреты производства (ноу-хай)”³²]. Em sequência, observa-se que no conceito de produção incluem-se informações de natureza técnica, econômica e também organizacional.

Article 1465. Secret of Production (Know-how)

³¹ Artigo 1467 do Código Civil da Federação Russa.

³² Transliteração: *sekrety proizvodstva* (*know-how*). Tradução: “segredo de produção (*know-how*)”.

A secret of production shall mean information of any type (production, technological, economic, organizational, and others), including information on the results of intellectual activity in the area of science and technology and information on methods of carrying out the professional activity having real or potential commercial value because it is unknown to third persons, to which such persons have no legal open access and with respect to which the owner of such information has introduced a regime of trade secret. (FEDERAÇÃO RUSSA, 2015)

Assim como em outras normas já citadas neste trabalho, o dispositivo indica que decorre valor econômico em razão do desconhecimento das informações por terceiros e que o titular, portanto, deve proteger as informações, garantindo seu sigilo. Para este propósito, a norma russa associa outra expressão já detalhada neste trabalho, indicando que deverá ser dado um tratamento de *trade secret* às informações que componham o know-how.

Outras normas russas também fazem referências a segredos, como a Lei Federal NO. 98-FZ de 29 de julho de 2004 (*Trade Secrets Law*). Para que o titular goze de seus direitos, deve manter os procedimentos previstos na *Trade Secrets Law* para manutenção de sigilo³³. Atualmente, know-how pode ser até mesmo objeto de contribuição de capital em sociedades da Rússia (SIROTA, 2011).

Retornando ao território nacional. Historicamente, não é a primeira vez que temos, no Brasil, a percepção e discussão de um direito que ocorre por vias secundárias, antes de uma formalização positiva.

Lembremos-nos do direito autoral, cuja violação era categorizada como um tipo de furto no Código Criminal de 1830³⁴ sem que fosse, à época, um direito positivo por si. Temos

³³ Para maiores detalhes sobre a regulação e gestão de know-how na Federação Russa sugere-se o texto *Protection of Trade Secrets: Russia*, da *American Library of Congress*, disponível em: <http://www.loc.gov/law/help/tradesecrets/russia.php>, acesso em 04/09/2017.

³⁴ Assim estabelecia o Código Criminal de 1830:

TITULO III

Dos crimes contra a propriedade

CAPITULO I

FURTO

[...]

Art. 261. Imprimir, gravar, lithographar, ou introduzir quaequer escriptos, ou estampas, que tiverem sido feitos, compostos, ou traduzidos por cidadãos brasileiros, enquanto estes viverem, e dez annos depois da sua morte, se deixarem herdeiros.

também o exemplo do *software* como um aplicativo dissociado de *hardware*. O que antes era reconhecido contratualmente foi positivado com a Lei 7.646, de 18 de dezembro de 1987, e finalmente materializado da forma atualmente conhecida: pleno direito autoral equivalente a uma obra literária, a partir da Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

Resumidamente temos, portanto, a possibilidade do reconhecimento de know-how através de: (i) relação contratual; (ii) decisão judicial que reconheça a propriedade e mesmo a natureza de propriedade intelectual; (iii) vedação de divulgação não autorizada, com configuração de crime e/ou de ilícito civil; ou (iv) lei que reconheça a propriedade, inclusive propriedade intelectual.

Penas - de perda de todos os exemplares para o autor, ou traductor, ou seus herdeiros; ou na falta delles, do seu valor, e outro tanto, e de multa igual ao tresdobro do valor dos exemplares.
Se os escriptos, ou estampas pertencerem a Corporações, a proibição de imprimir, gravar, lithographar, ou introduzir, durará sómente por espaço de dez annos.

2 NORMATIZAÇÃO DO KNOW-HOW NO CONTEXTO INTERNACIONAL E A EVOLUÇÃO NORMATIVA NO BRASIL

Alguns organismos internacionais se dedicaram a buscar definições ao termo know-how, sendo destacado o trabalho da *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI). Seus esforços são reconhecidos por Magnin (1974), mas não o são detalhadamente abordados porque sua obra emblemática a respeito do know-how³⁵ foi publicada antes da resolução da AIPPI de 1974, analisada no próximo item deste trabalho.

O autor francês destaca, contudo, posições europeias relevantes formadas a partir dos anos 1950 na Europa. A primeira trata da posição da Comissão Econômica para a Europa (CEE), um organismo do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas.

Em 1959 foi designada ao seu comitê de indústria e produtos de base a tarefa de estudar o know-how. Como resultado foi emitido, em 1969 um “*Guide sur la rédaction de contrats portant sur le transfert international du know-how (savoir-faire) dans l'industrie mécanique*”.³⁶

O dito guia traz uma proposta de definição de know-how que reconhece o valor econômico e o atrela a conhecimentos técnicos para a fabricação e elaboração de produtos, inclusive à sua comercialização:

Art. 4-i) De nombreuses définitions du know-how ont été données. Selon les cas, le know-how peut être constitué, par un produit ou une catégorie de produits déterminés, par l'ensemble ou une partie des connaissances techniques nécessaires à l'élaboration, à la fabrication, au fonctionnement, à l'entretien et, éventuellement, à la commercialisation de ce ou ces produits ou de certains de leurs éléments ainsi qu'à n'importe quelle combinaison de ces opérations ; s'il s'agit de technique ou de procédés, le know-how peut être constitué par l'ensemble ou une partie des connaissances techniques nécessaires à leur élaboration et à leur fonctionnement.
ii) Le know-how constitue une valeur économique qui, pour son exploitation, exige néanmoins, de la part de son détenteur, un acquis scientifique et de l'habileté technique.³⁷

³⁵ Trata-se da obra *Know-how et propriété industrielle*, de 1974.

³⁶ Tradução do autor: Guia para a redação de contratos para a transferência internacional de know-how na indústria mecânica.

³⁷ Tradução do autor: Art. 4-i) Foram diversas as definições dadas de know-how. Conforme o caso, o know-how pode ser constituído por um produto ou uma categoria de produtos determinados, pelo conjunto ou por parte do conhecimento técnico necessário para a elaboração, fabricação, funcionamento, ao trato e, eventualmente à

Magnin (1974) destaca ainda que o guia da CEE trás um item subsequente, o artigo 6-ii, que vem a ser posteriormente confrontado por uma organização privada internacional, a Câmara de Comércio Internacional (CCI). De acordo com o art. 6-ii do guia da CEE todas as invenções não patenteáveis seriam know-how.

Art. 6-ii) Tant qu'une invention n'est pas brevetée, elle ne peut être considérée que comme un know-how, ce qui ne met pas obstacle à une demande ultérieure de brevet sous réserve des dispositions propres aux législations nationales sur les brevets d'invention.³⁸

A CCI, que realizou estudos concorrentes ao da CEE, afirma, de forma diversa, que uma invenção patenteável também poderá compor know-how. O primeiro projeto de definição, proposto pelo então presidente da Câmara, o Sr. Stephan Ladas³⁹ estabeleceu:

Le terme know-how peut désigner non seulement des formules et techniques secrètes, mais aussi une technique liée à des procédés et produits brevetés, nécessaire pour exploiter le brevet d'invention et qui permet au breveté de placer le brevet dans un cadre technique plus large. Il peut désigner aussi de procédés pratiques, de particularités et des connaissances techniques dégagées par un industriel au moyen de recherches et qui peuvent n'avoir pas encore été acquises par des concurrents.⁴⁰ (Commission pour la protection de la propriété industrielle, 1957 apud MAGNIN, 1974)

Ladas, ao propor definir know-how o atrela a técnicas e segredos industriais e também ao conhecimento de práticas acessórias diretamente conectadas às patentes, tal qual o Decreto 16.264 de 1923, no Brasil.

comercialização deste ou destes produtos ou de alguns de seus elementos, bem como qualquer combinação destas operações; seja constituído de técnica ou processos, o know-how pode consistir da totalidade ou de parte do conhecimento técnico necessário para o desenvolvimento e para a operação.

ii) O know-how constitui um valor econômico que, por sua exploração, exige, no entanto, de seu titular, realizações científicas e habilidade técnica.

³⁸ Tradução do Autor: Art. 6-ii) Na medida que uma invenção não seja patenteada, ela não será considerada outra coisa que não seja know-how, o que não impede um posterior pedido de patente sujeito às disposições próprias para patentes estabelecidas nas legislações nacionais sobre patentes de invenção.

³⁹ Disposição contida em: Document nº 450/138, de 1º de outubro de 1957, da *Commission pour La protection de La propriété industrielle*, reunião de 17-18 de outubro de 1957 (apud. Magnin 1974).

⁴⁰ Tradução do Autor: A expressão know-how pode referir-se não apenas a fórmulas e técnicas secretas, mas também uma técnica relacionada a procedimentos e produtos patenteados, necessários para explorar a patente de invenção e permitir que o titular da patente a situe em um quadro técnico mais amplo. Também pode significar processos práticas, particularidades e conhecimento técnico gerados por uma indústria por meio de pesquisa e que podem ainda não ter sido adquiridos por concorrentes.

Ao longo dos anos seguintes, a CCI continuou seus estudos e até mesmo propôs novas definições. Em março de 1961, a CCI adotou nova resolução que possui uma exposição introdutória e definições que, segundo Magnin (1974), conflitam entre si.

Enquanto a parte introdutória atrela o know-how à designação de melhorias técnicas concretas, a parte de definições detalha métodos e informações, que podem ser interpretados como elementos de natureza diversa.

A evolução da definição de know-how, conforme destacado por Barbosa (1999), passou por inconsistências dentro dos próprios organismos propositores de definições, assim como ocorreu no Bureau Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual (BIRPI) nos anos 1960. Seu então diretor geral Jacques Secretin chegou a considerar que “*o know-how é a antítese mesmo de um direito de patente*” (in BARBOSA, 1999), mas quatro anos depois o know-how já era posto pelo organismo como objeto de proteção da propriedade industrial.

2.1 O trabalho da *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* – AIPPI

Ao longo de mais de 40 anos a AIPPI analisou o tratamento dado ao know-how e ao *trade secret* ao redor do mundo, através da formação de comitês de estudos e emissões subsequentes de resoluções e relatórios. A seguir destacam-se os principais pontos analisados.

Em 1974, foi publicada uma resolução, como resultado de uma sequência de estudos iniciada pelo Comitê Executivo de Madrid em 1970 (AIPPI, 1974a). Na Espanha recomendou-se, inicialmente, a sequência de estudos pela definição e regime jurídico do know-how, identificado pela associação como Questão 53A.

O Congresso da AIPPI no México, em 1972, delegou para um comitê a se encontrar em Melbourne no ano seguinte, a apresentação de uma lei modelo de proteção de know-how e termos para introdução na CUP. Desta feita, foi indicado que “*know-how é conhecimento e*

*experiência de natureza técnica, comercial, administrativa, financeira ou outra, que seja aplicável de forma prática na operação de uma empresa ou na prática de uma profissão.*⁴¹

(AIPPI, 1974a, p. 3)

Nota-se um escopo amplo, não apenas industrial e tampouco exclusivo a uma sociedade empresária. Além da definição, a AIPPI, especialmente através dos artigos 1, 2 e 3 da resolução do comitê, também indica princípios básicos para a proteção jurídica do know-how, destacando-se a sua constituição como um bem econômico de natureza proprietária, que deve ser protegido contra apropriação não autorizada e que pode ser transmitido por via contratual.⁴² Ao indicar as sugestões de modificação da CUP, além de recomendar a inclusão do know-how como um item de propriedade industrial nos termos da convenção, destaca-se que know-how é um bem transmissível ou licenciável de acordo com as leis nacionais.⁴³

⁴¹ A definição formal estabelecida foi: *Know-how consists of knowledge and experience of a technical, commercial, administrative, financial or other nature, which is practically applicable in the operation of an enterprise or the practice of a profession. Know-how constitutes an economic asset, which belongs to whoever has developed it or properly acquired it.*

⁴² A AIPPI (1974a) estabeleceu os seguintes princípios básicos para a proteção do know-how: *Basic principles for the legal protection of know-how*

Article 1

know-how consists of knowledge and experience of a technical, commercial, administrative, financial or other nature, which is practically applicable in the operation of an enterprise or the practice of a profession.

Article 2

(a) know-how constitutes an economic asset, which belongs to whoever has developed it or properly acquired it.
(b) know-how is transmissible by contract or other means in accordance with national law.

Article 3

know-how is protected against misappropriation.

There is misappropriation when a person improperly and without authorization appropriates or uses know-how belonging to another. In determining whether there has been misappropriation, the question whether the know-how ought to have been kept secret or confidential is left to their national laws.

⁴³ Assim foi estabelecida a proposta de modificação da CUP pela AIPPI:

Draft of a Union Provision

Article 5 sexies

1. The countries of the Union are bound to ensure protection of know-how.

2. know-how consists of knowledge and experience of a technical, commercial, administrative, financial or other nature, which is practically applicable in the operation of an enterprise or the practice of a profession. Know-how is a transmissible asset which may be transferred or licensed according to national laws.

3. The following acts among others shall be prohibited:

(a) the wrongful disclosure of know-how kept secret or confidential by its possessor;

(b) the improper and unauthorized appropriation or use of know-how belonging to another; in determining whether there has been such misappropriation or misuse, the question whether the know-how ought to have been kept secret or confidential is left to the national laws.

Article 1, paragraph 2

know-how should be included in the list contained in this paragraph. (AIPPI, 1974a)

Em sequência da Questão 3A, a Questão 3B, com resolução gerada no Congresso de Paris de 1983 e publicada em 1984, abordou a influência das leis nas restrições de comércio ou transferência de tecnologia em contrato de know-how. Nesta oportunidade, a entidade afirmou que a regulação excessiva e o controle excessivo de contratos de know-how poderia desencorajar titulares de know-how a realizar transferência para terceiros (AIPPI, 1984). Não foi apresentada argumentação detalhada neste sentido.

Oportunamente, a associação também se posiciona por não haver restrições na transferência de know-how quanto ao campo de aplicação, tampouco na proibição de uso após expiração do contrato e manutenção de obrigação de confidencialidade enquanto o know-how não for de conhecimento público. Igualmente, segundo a associação, o estabelecimento do prazo contratual deve ser de livre acordo entre as partes.

Na década seguinte, mais especificamente em 1994, foi publicada a resolução resultado da Questão 115 sobre proteção efetiva contra concorrência desleal sob o artigo 10bis da CUP. Merece destaque sua parte a respeito de violações de *trade secret*. A AIPPI observou o seguinte:

(i) que na maioria dos países *trade secret* só é protegido quando relacionado a informações com valor comercial; (ii) há variação sobre critérios objetivos ou não para a categorização do valor comercial; (iii) a informação deve ser mantida em segredo, mas não necessariamente absoluto, apenas que não seja de conhecimento geral; e (iv) o titular em geral toma medidas para manter o sigilo. (AIPPI, 1994)

Adicionalmente, a AIPPI comprehende que informações tanto industriais como comerciais devam ser protegidas como *trade secret*. Mais recentemente, em 2010, a resolução resultado da Questão 215, sobre proteção de *trade secrets* através de direitos de propriedade intelectual e leis de concorrência, expressamente indica que a AIPPI comprehende que *trade secrets* podem ser objeto de contratos de licença (AIPPI, 2010k). Ainda e por derradeiro no tema, a resolução resultado da Questão 247 sobre restrições de comércio e aspectos de

aplicação de *trade secrets*, de 2015 e adotada no Rio de Janeiro, formaliza que deve-se proibir a aquisição, divulgação ou uso de *trade secrets* de forma não autorizada (AIPPI, 2015).

Resumidamente, o posicionamento da AIPPI é no sentido do know-how⁴⁴ como um item de propriedade, com conteúdo amplo, incluindo conhecimentos e experiências decorrentes de práticas comerciais e aspectos financeiros, mas também de natureza técnica, para a operação de uma sociedade empresária ou desempenho de uma profissão. Há geração de valor econômico para o seu detentor, que evita o acesso a terceiros, que o mantém em sigilo razoável, não necessariamente absoluto.

O know-how, de acordo com a associação, pode ser objeto de proteção como propriedade intelectual, com recomendável e expressa menção na CUP e em normas de repressão à concorrência desleal.

2.2 Definições legais e interpretações ao redor do mundo

2.2.1 EUA

Vem dos EUA uma das primeiras definições legais expressas do conceito de *trade secret*. O *Uniform Trade Secrets Act* de 1979, modificado em 1985, destaca no conceito *trade secret* aspectos equivalentes ao de know-how previamente definido pela AIPPI na resolução resultante da Questão 53A de 1974 (AIPPI, 1974a), incluindo, com relevância, a característica de intenção de manutenção de sigilo, não necessariamente absoluto, e seu valor econômico.

"Trade secret" means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy. (EUA, 1985)

⁴⁴ A AIPPI categorizou know-how e *trade secrets* com as mesmas características, tratando os conceitos de forma equivalente, a se ver pelos estudos de 1974, 1994 e 2010.

A definição dos EUA, contudo, não especifica se as informações se relacionam apenas ao comércio ou não. Oportunamente, a definição recai sobre “informações”, enquanto na definição proposta pela AIPPI, recai sobre “conhecimento e experiência”.

Por valorização da anterioridade histórica, merece também destaque a Lei Geral de Indústria⁴⁵ vigente no Peru em 1971 que, mesmo sem definição terminológica expressa, já dava proteção como propriedade industrial para os segredos tecnológicos e industriais novos para os quais fossem empregadas medidas para manutenção de sigilo.

Art. 87 – Todo conhecimento tecnológico integrado por procedimentos de fabricação e produção em geral, e o conhecimento relativo ao emprego e aplicação de técnicas industriais, resultando do conhecimento, experiência ou habilidade intelectual, é suscetível de proteção como propriedade industrial, quando se constitui em segredo, seja do autor ou da empresa. Não se protegerá como propriedade industrial a habilidade manual ou a aptidão pessoal de um ou vários trabalhadores.

Art. 88 – O Estado protege ao titular de um procedimento tecnológico [...] sempre que este haja tomado as medidas necessárias para preservar o seu caráter secreto e que seja efetivamente novo. (in BARBOSA, 1999)

Em 1984, sem expressa positivação em lei, a Suprema Corte dos EUA deu ao *trade secret* o reconhecimento como propriedade⁴⁶. Reiteramos aqui, os comentários feitos ao item 1.6 do presente (formas de reconhecimento do know-how) no sentido de que o conceito de propriedade para o direito anglo-americano é mais flexível do que aquele usado por países de tradição de codificação de normas (DESSEMONTET *apud* CORREA, 1981).

A definição de *trade secret* foi atualizada em 1995 por meio da seção 39 do *Restatement (Third) of Unfair Competition*. Mais uma vez, a definição não indica de forma precisa a natureza da informação, se aplicável para comércio, se para indústria, ou para ambos.

§ 39. *Definition of Trade Secret*

A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others. (EUA, 1995)

⁴⁵ Ley general de industrias : decreto ley no. 18350 y su reglamento, decreto supremo 007-71-JC/DS

⁴⁶ Ruckelshaus v Monsanto, 467 U.S. 986 (1984), já mencionado anteriormente.

Maiores esclarecimentos são obtidos através da leitura dos comentários do *The American Law Institute* (EUA, 1995), que comprehende que a informação objeto de proteção pode ter diversas aplicações, tanto industriais como comerciais, ser usada para operação de negócios, inclusive dados de clientela, na forma da identidade e necessidades dos clientes, que tenham valor econômico em razão de seu acesso restrito. Segundo o instituto já referenciado:

A trade secret can consist of a formula, pattern, compilation of data, computer program, device, method, technique, process, or other form or embodiment of economically valuable information. A trade secret can relate to technical matters such as the composition or design of a product, a method of manufacture, or the know-how necessary to perform a particular operation or service. A trade secret can also relate to other aspects of business operations such as pricing and marketing techniques or the identity and requirements of customers. (EUA, 1995)

A expressão know-how é usada acima pelo instituto estadunidense em sentido literal, como uma forma de se saber fazer algo necessário para o desempenho de uma operação ou serviço. Ao que pese a expressão know-how estar incluída nos comentários sobre *trade secret*, o texto propõe que *trade secret* consiste em qualquer tipo de informação que seja utilizável tanto para aspectos técnicos, como comerciais. Haveria uma equivalência próxima, até então, à definição de know-how proposta pela AIPPI (1974).

Em 1996, o *Economic Espionage Act* (EUA, 1996) trouxe uma definição mais detalhada de *trade secret*, para aplicação no capítulo 18 do *United States Code*, sobre crimes e procedimentos criminais.

*(3) the term “trade secret” means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if—
(A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and
(B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, the public; and*

(4) the term “owner”, with respect to a trade secret, means the person or entity in whom or in which rightful legal or equitable title to, or license in, the trade secret is reposed. (EUA, 1996)

A nova definição expande o conceito, incluindo mais detalhes sobre forma de armazenamento das informações e formaliza aspectos anteriormente indicados pelo *American Law Institute* (EUA, 1995), qual seja o fato das informações recaírem sobre dados técnicos e industriais, mas também sobre operações comerciais.

É relevante observar que a definição indica que o titular deva tomar medidas razoáveis para manter a informação como “secreta”. Entretanto, ao abordar o valor econômico, a norma acima destacada relativiza o grau de segredo, para que ele não seja algo absoluto, mas sim algo não conhecido de forma geral ou tampouco dedutível.

A característica da informação ser algo que “não seja de conhecimento geral⁴⁷” muito se aproxima do tratamento dado às informações de acesso restrito – característica do know-how. Desta maneira, mais uma vez nos deparamos com a questão do sentido por trás da nomenclatura, se “know-how” ou “*trade secret*”, e até mesmo o próprio uso da expressão “segredo”; que por haver diversas interpretações possíveis, devem ser definidos ao se utilizar, com o intuito de evitar falhas na compreensão do texto em que eles estejam incluídos.

Expande-se ainda à definição da norma dos EUA (1996) a formalização de que o *trade secret* pode ser objeto de titularidade, cabendo ao titular o direito de exploração econômica interna, mas também perante terceiros, inclusive através de licença. Equiparam-se, assim, razoável e textualmente, o conceito de know-how proposto pela AIPPI (1974a) e o conceito de *trade secret* trazido pelo *Economic Espionage Act*.

A definição dos EUA, contudo, diferentemente das indicações da AIPPI sobre o know-how, não traz, apenas nos termos da lei, a inclusão do *trade secret* como um direito de propriedade intelectual.

⁴⁷ Tradução livre de *not being generally known*.

Por fim, em maio de 2016, passou a vigorar o *Defend Trade Secret Act* (DTSA) (EUA, 2016), através do qual são autorizadas ações civis privadas perante cortes federais contra apropriação indevida de *trade secret*, desde que ele seja utilizado, ou se pretenda utilizá-lo em operações interestaduais no EUA ou para comércio exterior. O DTSA é a última norma dos EUA a reiterar o caráter proprietário do *trade secret*. A definição da expressão para efeitos do DTSA é aquela prevista no *Economic Espionage Act* (EUA, 1996).

2.2.2 Europa

Apesar de não haver definição de know-how (ou termos similares e/ou relacionados, como *trade secret*) em todos os países da Europa, o Regulamento (CE) Nº 772/2004 da Comissão das Comunidades Europeias (CCE) serve de norte para aplicação do conceito no continente.

Segundo o regulamento mencionado, contratos de licença de know-how estão incluídos no conceito de contratos de transferência de tecnologia⁴⁸, da mesma forma que know-how está contido no conceito de direitos de propriedade intelectual⁴⁹. Segundo o Regulamento (CE) 772/2004, a CCE entende o seguinte sobre know-how:

“know-how” means a package of non-patented practical information, resulting from experience and testing, which is:

(i) secret, that is to say, not generally known or easily accessible,

⁴⁸ Definição completa de “contrato de transferência de tecnologia” pelo Regulamento (CE) Nº 772/2004: ‘*technology transfer agreement*’ means a patent licensing agreement, a know-how licensing agreement, a software copyright licensing agreement or a mixed patent, know how or software copyright licensing agreement, including any such agreement containing provisions which relate to the sale and purchase of products or which relate to the licensing of other intellectual property rights or the assignment of intellectual property rights, provided that those provisions do not constitute the primary object of the agreement and are directly related to the production of the contract products; assignments of patents, know-how, software copyright or a combination thereof where part of the risk associated with the exploitation of the technology remains with the assignor, in particular where the sum payable in consideration of the assignment is dependent on the turnover obtained by the assignee in respect of products produced with the assigned technology, the quantity of such products produced or the number of operations carried out employing the technology, shall also be deemed to be technology transfer agreements;

⁴⁹ Definição de “direitos de propriedade intelectual” pelo Regulamento (CE) Nº 772/2004: ‘*intellectual property rights*’ includes industrial property rights, know-how, copyright and neighbouring rights;

*(ii) substantial, that is to say, significant and useful for the production of the contract products, and
 (iii) identified, that is to say, described in a sufficiently comprehensive manner so as to make it possible to verify that it fulfils the criteria of secrecy and substantiality;*

Para a CCE (2004), o know-how é um direito de propriedade intelectual que consiste em pacotes de informações não patenteadas, resultantes de experiências e testes. Seus critérios compreendem a necessidade de ser secreto, contudo tal segredo não é absoluto, mas sim algo que não seja de conhecimento de todos ou acessível facilmente.

Ou seja, o tratamento especificamente dado ao segredo é equivalente àquele dado pelas normas dos EUA (1996) para *trade secret*. Além disso, o know-how deve ser substancial, ou seja, utilizável de forma prática para produção. O know-how também deve ser identificável, com descrição que permita verificar se os critérios de segredo e substancialidade estão presentes.

A norma, contudo, não estabelece maiores detalhes para o caráter de identificabilidade. Não resta claro se seu significado pressupõe uma possibilidade de realizar um detalhamento textual dos elementos que componham o know-how, por exemplo. Oportunamente, a definição europeia também não define se as informações são de aplicação comercial e/ou industrial.

Ilustrativamente, observamos também como se posicionam, em esfera nacional, países europeus de maior relevância econômica, como Alemanha e França, assim como aqueles culturalmente mais próximos do Brasil, como os países da península ibérica: Portugal e Espanha.

Nos quatro países europeus indicados acima: (i) não há uma definição expressa para know-how ou *trade secret* prevista em legislação nacional (sem prejuízo da aplicação dos termos da Regulamento (CE) 772/2004); (ii) o know-how ou *trade secret* se protegem indiretamente por legislação criminal que penaliza violação não autorizada de segredos e por

vias de regras para evitar concorrência desleal, como um monopólio de fato, não legal (ii) não há impedimento para que exista e se pratiquem licenças de know-how. Mesmo que não haja propriedade do know-how ou *trade secret*, eles podem ser considerados como bens intangíveis sujeitos a transações econômicas.

É relevante observar que os países europeus mencionados utilizam, minimamente, as considerações de TRIPS a respeito de informações não divulgadas (*undisclosed information*). Certas variações de requisitos de proteção e tipo de informações sob as quais recaiam proteção poderão sofrer certa variação, como ocorre na Alemanha e França.

Na Alemanha, dois dos critérios estabelecidos por TRIPS para a proteção de informações não divulgadas possuem especificidades na prática legal recorrente do país. Tratam-se daqueles previstos nas alíneas b) e c) do art. 39.2⁵⁰. Para o critério da alínea b), em hipóteses de violação, leva-se em consideração a relação que a informação tem com os objetivos econômicos da empresa. Quando não se observa a relação, não recai a proteção de *trade secret*. Quando ao item c), além das próprias medidas, será observado o interesse do detentor das informações em adotar as medidas para garantia de sigilo de informações (AIPPI, 2010d).

Na evolução legislativa da França, a expressão “*secret de fabrication*⁵¹” substituiu a expressão anterior “*secret de fabrique*⁵²”, dando a impressão de limitação do termo e do escopo de proteção de informações sigilosas. Apesar das normas francesas não indicar definições das expressões, a interpretação e limites de proteção decorrem de prática jurisprudencial que, em termos gerais, protegem informações de acesso restrito nos padrões TRIPS. De fato, a legislação francesa permite invocar os termos de tratado para aplicação

⁵⁰ (b) has commercial value because it is secret; and
(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

⁵¹ Tradução do autor: segredo de manufatura.

⁵² Tradução do autor: segredo de fábrica.

nacional. Embora já haja casos em que certas informações de acesso restrito tenham sido categorizadas e interpretadas nos padrões do tratado referido, não houve casos em que a direta aplicação tenha sido expressamente feita em decisão das cortes nacionais (AIPPI, 2010c).

Para fins de registro e conhecimento, destacamos que em Portugal utiliza-se a expressão “segredo de negócios” para identificar as informações que devem ser protegidas contra divulgação não autorizada na forma da lei nacional. O artigo da norma portuguesa⁵³ recebe o título de “Proteção de informações não divulgadas”, assim como a seção 7 de TRIPS (*Protection of Undisclosed Information*) e as condições para proteção das informações são muito semelhantes textualmente àquelas estabelecidas no item 39.2 do tratado mencionado.

Para os fins deste trabalho, é relevante observar que diversos países de tradição de codificação das normas, em oposição aos países de tradição do *common law*, em geral não tratam o know-how ou *trade secret* em suas legislações nacionais como propriedade, mas reconhecem que seja um ativo transacionável, e que haja um monopólio de fato (BARBOSA, 1999).

2.2.3 América Latina

A partir do final dos anos 1960 o know-how se apresentou como um item mais relevante que tecnologias patenteadas nos contratos de transferência de tecnologia envolvendo países da América Latina⁵⁴. Possíveis razões justificam a relevância do know-how: (i) falta de capacitação técnica e infraestrutura de produção industrial da região; (ii) restrições impostas por normas locais para patenteabilidade de certos itens e/ou limitações impostas com relação ao licenciamento e/ou ao pagamento decorrente de licenças de direitos de propriedade industrial (CORREA, 1981).

⁵³ Trata-se do art. 318 do Código Português da Propriedade Industrial de 2008, que mantém redação já existente quando da publicação da lei equivalente, de 2003.

⁵⁴ Os anos 1960 são mencionados como ponto de partida de estudos existentes e acessados para desenvolvimento do trabalho. No Brasil, relevantes estudos da SUMOC sobre o tema foram desenvolvidos a partir do final dos anos 1950, como já mencionado nesta obra.

Como já indicado nesta obra, veio do Peru uma das primeiras normas das Américas a tratar da proteção de conhecimentos técnicos sigilosos como um item de propriedade industrial. Por sua vez, veio da Colômbia (1975) uma das primeiras definições de know-how da região. Ao contrário do país andino que fazia referência a “conhecimento”, a definição colombiana tratava do know-how a partir da “experiência” acumulada. Vejamos o conteúdo da norma:

Noción de “Know How”

ART. 1º— Entiéndese por “know-how” la experiencia secreta sobre la manera de hacer algo, acumulada en un arte o técnica y susceptible de cederse para ser aplicada en el mismo ramo, con eficiencia.⁵⁵ (COLÔMBIA, 1975)

Nota-se que a definição inclui termos amplos e imprecisos. Primeiro notemos: “experiência secreta sobre fazer algo” sem indicar ou limitar o que é isto que pode ser feito, não se especifica qualquer natureza de ato ou de segmento. Em sequência, há duas condicionantes para ser know-how (i) deve ser algo que potencialmente seja cedível para outro ente atuante em mesma atividade, e (ii) aquele que receber o know-how deverá poder replicar a experiência de forma eficiente. Embora também razoavelmente vaga, interpreta-se aqui que a eficiência seja o fato do receptor do know-how realmente alcançar a capacidade de “fazer algo”.

Observamos a seguir⁵⁶, que houve, especialmente após TRIPS, mais países da América do Sul que procederam com o estabelecimento de definições e/ou regras de proteção para know-how, *trade secret*, informações não divulgadas e/ou outros termos relacionados.

2.2.3.1 Argentina

⁵⁵ Decreto Reglamentario 2123 de 8 de outubro de 1975, artigo 1º.

⁵⁶ Em razão do exíguo tempo para realização do trabalho e impossibilidade de analisar toda a legislação continental, optou-se por selecionar certos países da região em que o conteúdo de normas (base de dados Wipolex) e materiais de análise de leis e práticas locais (grupos de estudos da AIPPI) estivessem de mais fácil acesso.

Até a entrada em vigor de TRIPS, a Argentina não contava com uma lei específica para regular informações de acesso restrito e certo controle decorria de previsões legais de natureza civil e criminal. Em 1996 foi promulgada a lei 24.766 (ARGENTINA, 1996), que possui um título autoexplicativo: Lei de confidencialidade sobre informações e produtos que estejam legitimamente sob o controle de uma pessoa e se divulgue indevidamente de maneira contrária aos usos comerciais honestos⁵⁷.

A lei argentina não dá qualquer nome especial à informação que ela regula, como know-how ou *trade secret*, mas por ser uma lei de confidencialidade, há a prática de chamar as informações de “informações confidenciais” (AIPPI, 2010a). Sobretudo, a norma caracteriza as informações sob as quais haverá proteção e o conteúdo de seu artigo 1º é uma tradução literal do art. 39.2 de TRIPS, já tantas vezes aqui mencionado.

As informações protegidas podem ter natureza técnica e comercial, inclusive incluir planos de negócio e dados de clientela, desde que se enquadrem nos critérios de proteção, ou seja, acesso restrito e valor comercial na detenção e haja medidas para manutenção do sigilo.

Relevante notar que a lei expressamente menciona que não há o estabelecimento de direitos de exclusão de terceiros⁵⁸, para o detentor das informações, ou seja, não há propriedade. Entretanto, a ausência do reconhecimento de propriedade não limita a existência do licenciamento. Assim como no Brasil, na Argentina existe a prática do registro de contratos para gozo de certos benefícios fiscais. Lá, a autoridade procede como registro de contratos de licença, que são mantidos em confidencialidade (AIPPI, 2010a).

2.2.3.2 Chile

⁵⁷ Tradução do autor: *ley de confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos.*

⁵⁸ Assim estabelece o art. 11 da lei argentina: *La protección conferida por esta ley no crea derechos exclusivos en favor de quien posea o hubiera desarrollado la información.*

Assim como no vizinho, do outro lado da cordilheira a proteção a segredos decorria de certas normas esparsas civis e criminais. Após TRIPS houve uma reforma da lei de propriedade industrial chilena⁵⁹ para inclusão de um sistema de proteção aos *secretos empresariales* (CHILE, 2007). A norma passou a contar com uma definição expressa e sucinta da expressão:

Artículo 86 - Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. (CHILE, 2007)

Ainda que se observe clara relação às condições do tratado que antecedeu a alteração da lei de propriedade industrial chilena, há uma relevante diferença entre os dois diplomas legais. A norma nacional faz uma expressa limitação da informação a conhecimentos relacionados a práticas industriais. A respeito do sigilo, a norma apenas estabelece restrição de acesso que proporcione vantagem, ele não precisa ser um segredo absoluto. Para registro, o segredo empresarial não configura propriedade, mas seu licenciamento é uma prática regular no Chile (AIPPI, 2010c).

2.2.3.3 Paraguai

No Paraguai, a aplicação de TRIPS, após sua aprovação em congresso, se deu de forma direta. De toda forma, em 2007, foi promulgada lei específica⁶⁰ para proteção de informações não divulgadas e dados de prova para registros farmacêuticos. A proteção recai sobre informações de natureza técnica e comercial e parte do conteúdo da norma paraguaia, assim como ocorreu na lei argentina, é uma tradução do item 39.2 de TRIPS.

⁵⁹ A Lei 19.996/ 2005 alterou a lei da propriedade industrial chilena, Lei nº 19.039/1991.

⁶⁰ Trata-se da Lei nº 3.283/2007.

Há uma confusa redação que, aparentemente, deveria se referir apenas aos dados de prova para fins farmacêuticos, mas é possível interpretar que englobe qualquer informação não divulgada⁶¹. Segundo análise de advogados locais participantes do grupo de estudos da AIPPI (2010j) no Paraguai, a norma possui um grave erro, e todas as informações gozariam de proteção por um período de três anos “contados da apresentação à autoridade sanitária”.

A leitura da norma realizada pelo autor desta dissertação foi feita no sentido de compreender que não há determinação de prazo de proteção para informações que não sejam aquelas que devam ser apresentadas às autoridades sanitárias. Portanto, apesar de não haver a melhor técnica textual, tais informações permaneceriam protegida enquanto atendessem às condições gerais de segredo, valor econômico e haja ações para manutenção do segredo. É relevante notar que a lei não cria direitos exclusivos⁶², ou seja, não declara natureza de propriedade das informações não divulgadas.

2.2.3.4 Peru

Antes da implementação da Decisão 486 da Comunidade Andina, que estabeleceu o regime comum sobre propriedade industrial no ano 2000, a antiga lei de propriedade industrial do Peru⁶³ utilizava a expressão segredo industrial e inclusive o listava no rol de direitos de propriedade industrial. Além das normas de propriedade industrial, regras específicas também são encontradas na lei de repressão a atos de concorrência desleal⁶⁴.

⁶¹ Assim estabelece o art. 7 da norma paraguaia: *Artículo 7º.- La información a que se refiere este Capítulo será protegida mientras reúna los requisitos del Artículo 3º, por el plazo de tres años, a partir de su presentación a la autoridad sanitaria, por lo tanto no estará protegida la información que hubiera caído en el dominio público en cualquier país, por la publicación de cualquiera de los datos protegidos, la presentación de todo o partes de los mismos en medios científicos o académicos, o por cualquier otro medio de divulgación. Tampoco será objeto de protección aquella información no requerida por la autoridad administrativa y que fuera proporcionada voluntariamente.*

⁶² Art. 8 da Lei 3.283/2007.

⁶³ Decreto Legislativo 823, de 23 de abril de 1996.

⁶⁴ Decreto Legislativo 1034, de 20 de dezembro de 2007.

Hoje, a legislação peruana regula *trade secrets* de forma idêntica à TRIPS e a expressão utilizada para identificar as informações protegidas, assim como no Chile, é *secretos empresariales*.

O que difere do texto do TRIPS e reduz dúvidas de interpretação é haver, entre a típica listagem das características das informações (segredo, valor comercial e medidas para manutenção do sigilo), uma definição dos segredos empresariais e parágrafo explicativo e exemplificativo que indica ao que a informação protegida pela norma poderá estar relacionada. Vejamos:

De los Secretos Empresariales

Articulo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

- a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;*
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y*
- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.*

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. (COMUNIDADE ANDINA, 2000)

Relevante notar que há indicação de “posse” da informação, não de propriedade, e que ela deve ser transmissível a terceiros.

A norma expressamente indica que a proteção do segredo⁶⁵, que poderá recair a informações de natureza industrial e comercial, perdurará enquanto forem mantidas as condições e características da informação⁶⁶ estabelecidas no artigo que define os segredos empresariais.

⁶⁵ A Decisão se aplica aos membros da Comunidade Andina, hoje: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Para fins de registro, interessante notar que a legislação nacional do Equador (1998) lista “informações não divulgadas e segredos comerciais e industriais” no arrolamento de propriedade industrial protegidas pela lei. As características das informações, para gozarem da proteção são similares às de TRIPS, com o detalhe de há expressão menção de que o valor econômico decorrente da detenção poder ser efetivo ou potencial.

⁶⁶ Art. 263 da Decisão 486.

Além disso, também há indicação inequívoca na norma de que aquele que detém o segredo pode tanto transmitir quanto autorizar seu uso a um terceiro⁶⁷. De fato, a prática de transferência de tecnologia – com características de cessão – ou licenças a terceiros é regular no Peru (AIPPI, 2010j).

2.2.4 Outros países

2.2.4.1 República da Coreia

A legislação da República da Coreia possui uma definição do conceito de *trade secret*. Assim estabelece o *Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act*⁶⁸:

2. The term "trade secret" means information, including a production method, sale method, useful technical or business information for business activity, that is not known publicly, is the subject of considerable effort to maintain its secrecy and has independent economic value; (REPÚBLICA DA COREIA, 2011)

Assim como na definição de *trade secret* dos EUA, a legislação coreana o associa a informações de naturezas múltiplas, tanto técnicas quanto comerciais, em que se empregue o cuidado de manter sigilo, não seja de conhecimento geral e sua detenção represente um valor econômico por si, conferindo ao detentor vantagem perante os demais que não tenham acesso à mesma informação.

Ademais, a lei coreana possui expressa referência a atos que representem aquisição indevida de *trade secrets*. Violações de *trade secret* são puníveis civil e criminalmente, nas formas dos artigos 14.2 e 18 da lei mencionada.

A utilização do termo “aquisição” no texto da lei⁶⁹ poderia levar ao entendimento de que haveria uma posse formal e positivada. Entretanto, a legislação é silente quanto à

⁶⁷ Art. 264 da Decisão 486.

⁶⁸ Lei 911 de 30 de dezembro de 1961, aditada pela Lei 11.112 de 2 de dezembro de 2011.

⁶⁹ Abaixo o conteúdo da lei mencionada:

3. The term "infringement of trade secrets" means any of the following:

categorização formal do *trade secret* como um direito de propriedade e sua proteção decorre de leis contra a concorrência desleal. (AIPPI, 2010h)

É relevante ainda observar que a prática do licenciamento de *trade secrets* é algo corrente da Coreia, mesmo sem o reconhecimento proprietário expresso, seja através de contratos associados a patentes, híbridos ou integralmente separados de direitos de propriedade industrial. (AIPPI, 2010h)

2.2.4.2 Israel

Em Israel, a *Commercial Torts Law* No. 5759-1999 define *trade secrets* de forma ampla, compreendendo informações comerciais de quaisquer espécies que não sejam de conhecimento público, que não possam ser imediatamente descobertas pelo público; haja esforços para manutenção de sigilo e represente uma vantagem do detentor perante competidores.

Definitions

5. In this Chapter:

“Owner” – Including someone who has legal possession of a trade secret;
“Trade secret” or “secret” – Commercial information of every kind, which is not public knowledge or which cannot readily and legally be discovered by the public, the secrecy of which grants its owner an advantage over his competitors, provided that its owner takes reasonable steps to protect its secrecy; (ISRAEL, 1999)

-
- (a) Acquiring trade secrets by theft, deception, coercion or other improper means (hereinafter referred to as "act of improper acquisition"), or subsequently using or disclosing the improperly (including informing any specific person of the trade secret while under a duty to maintain secrecy; hereinafter the same shall apply);
 (b) Acquiring trade secrets or using or disclosing them with the knowledge that an act of improper acquisition of the trade secrets has occurred or when the lack of such knowledge was caused by gross negligence;
 (c) After trade secrets have been acquired, using or disclosing them with knowledge that an act of improper acquisition of the trade secrets has occurred or when the lack of such knowledge was caused by gross negligence;
 (d) Using or disclosing trade secrets to obtain improper benefits or to damage the owner of the trade secrets while under a contractual or other duty to maintain secrecy of the trade secrets;
 (e) Acquiring trade secrets, or using or disclosing them with the knowledge that the trade secrets have been disclosed in the manner provided in item (d) or when gross negligence was the cause of the disclosure or the lack of such knowledge;
 (f) After acquiring trade secrets, using or disclosing them with the knowledge that they had been disclosed in a manner provided in item (d), or when gross negligence was the cause of the disclosure or the lack of such knowledge; (grifos do autor)

A amplitude da definição permite diversas interpretações. Decisões judiciais israelenses já reconheceram que as informações enquadradas como *trade secret* podem incluir tanto invenções, fórmulas e processos de produção, como informações de negócio, inclusive lista de clientes e fornecedores e modelos de preço (AIPPI, 2010f).

O detentor do *trade secret* é identificado como seu dono (*owner*), e para o uso não autorizado do *trade secret* há a utilização da expressão apropriação indevida (*misappropriation*)⁷⁰. Contudo, não deve ser dada interpretação imediata de haver um direito de propriedade. Não há expressa previsão em lei para tal. Apesar da nomenclatura utilizada, e casos judiciais já terem identificado o *trade secret* tanto como direito de propriedade, como um direito de quase-propriedade sua interpretação ainda não é uniforme.

A licença de *trade secret* é possível em Israel, mesmo sem o reconhecimento proprietário expresso, estando o contrato sujeito à legislação geral sobre contratos e normas antitruste. (AIPPI, 2010e)

2.2.4.3 Japão

No Japão, a *Unfair Competition Prevention Act* (Lei 47 de 1993, aditada pela Lei 62 de 2011) traz a definição de *trade secret*: *The term "trade secret" as used in this Act means*

⁷⁰ Assim estabelece a norma israelense:

Prohibition against misappropriation of a trade secret

6. (a) A person shall not misappropriate another's trade secret.

(Two) Any of the following acts constitutes a misappropriation of a trade secret:

(1) The taking by illegal means of a trade secret without its owner's consent; for this purpose it shall make no difference whether the secret was taken from its owner or from another person in possession of the trade secret;

(2) Use of a trade secret without its owner's consent, the use being contrary to a contractual or fiduciary obligation imposed upon the user in favor of the owner of the secret;

(3) The receiving of a trade secret or use of it without its owner's consent, the receiver or user knowing, or it being obvious at the time of receipt or use, that the secret was transferred to such person in a manner prohibited by paragraphs (1) or (2) or that the secret was transferred to any other person in such prohibited manner prior to reaching the present receiver or user.

(Three) The revealing of a trade secret by reverse engineering shall not of itself be considered an illegal means under paragraph (b)(1); for the purposes of this subsection, "reverse engineering" – disassembly or analysis of a product or process with the aim of deciphering a trade secret by working backwards.

technical or business information useful for commercial activities such as manufacturing or marketing methods that is kept secret and that is not publicly known. (JAPÃO, 2011)

Seu conceito amplo recai sob informações de naturezas diversas, tanto técnicas quanto comerciais, quais sejam métodos de produção, lista de clientes e fornecedores, manuais de venda, desde que mantidas em sigilo, com acesso restrito do público em geral.

Assim como nas legislações da República da Coreia (2011) e de Israel (1999), violações de *trade secrets* são indicadas como apropriação indevida (*misappropriation*), mas a lei não reconhece a informação como uma propriedade. A proteção é conferida por normas contra a concorrência desleal.

Em 1966, a Alta Corte de Tokyo⁷¹ reconheceu que “*Know how possui valor de propriedade. Ao momento, contudo, é difícil de imaginar ser possível permitir que a lei force um terceiro a reconhecer isto como um direito.*” A lei que prevê a definição de *trade secret* veio após a decisão, mas continua de acordo com a interpretação judicial. (AIPPI, 2010g)

Apesar do não reconhecimento como propriedade, reconhece-se que o sigilo que recai sobre o item não deve ser violado, estando os infratores sujeitos a punições de caráter civil e criminal. Adicionalmente, é plena a possibilidade de realização de licenciamento do *trade secret*.

2.3 Evolução normativa no Brasil⁷²

A primeira norma prevendo a repressão de crimes de violação de segredo no Brasil como um país independente data de 1830 e se relaciona diretamente a informações acessadas em razão de relações de trabalho. Assim previa o Código Criminal do Império do Brasil⁷³:

⁷¹ *Tōkyō Kōtō Saibansho* - 東京高等裁判所

⁷² Por não haver prejuízo da compreensão, textos legais serão apresentados em sua grafia original, conforme disponíveis nas fontes indicadas nas Referências Bibliográficas deste trabalho.

⁷³ Instituído pela lei imperial de 16 de dezembro de 1830.

Art. 164. Revelar algum segredo, de que esteja instruido em razão de officio. Penas - de suspensão do emprego por dous a dezoito mezes, e de multa correspondente á metade do tempo. (BRASIL, 1830)

Na sequência da lei imperial, tivemos a primeira norma republicana com o advento do Código Penal dos Estados Unidos do Brasil de 1890, decretado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A mudança textual não foi significativa, mantendo-se a relação direta entre a informação e o vínculo profissional e a infração como um crime.

Art. 192. Revelar qualquer pessoa o segredo de que tiver noticia, ou conhecimento, em razão de officio, emprego ou profissão: Penas - de prisão cellular por um a tres mezes e suspensão do officio, emprego ou profissão por seis mezes a um anno. (BRASIL, 1890)

Relevante modificação normativa dá-se com o Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934, do primeiro governo Getúlio Vargas, no qual formalmente aparece a figura da concorrência desleal. Mantém-se o vínculo entre a informação obtida e o trabalho do infrator, mas a possibilidade de punição deixa de ser apenas da esfera criminal e é ampliada para a justiça civil, inclusive com possibilidade de obtenção de indenizações pecuniárias.

DA REPRESSÃO Á CONCORRENCIA DESLEAL

Art. 39. Constitue acto de concurrencia desleal, sujeito ás penalidades previstas neste decreto:

[...] 6º - desvendar a terceiros, quando em serviço de outrem segredos de fabrica ou de negocio conhecidos, em razão do officio;

[...]

Art. 41. A responsabilidade por acto de concurrencia desleal, promovida ex-officio ou pela parte lesada, será punida:

1º, com as penas de prisão cellular por tres a seis mezes e multa de 500\$000 (quinquinhos mil réis) a 5:000\$000 (cinco contos de réis), em favor do prejudicado, da União, ou do Estado em que se verificarem os delictos, elevada ao dobro na reincidencia;

2º, com a indemnização por perdas e danos ao industrial, productor, commerciante, comprador ou syndicato, associações civis e industriaes e outras quaequer pessoas prejudicadas, estimando-se as perdas e danos de acordo com a quantidade e o valor das mercadorias ilicitamente inculcadas ou fabricadas e os lucros que os autores deixarem do auferir em virtude da concurrencia desleal. (BRASIL, 1934)

Na sequência do tempo, nosso Código Penal de 1940 manteve o crime de violação de segredo profissional, ampliou a figura para abarcar o sigilo decorrente de cargo e função e incluiu também a violação de sigilo de documentos e correspondência⁷⁴. Mais recentemente, em 2012, foi incluído tipo penal para violações cibernéticas⁷⁵.

Novamente, quanto ao escopo da concorrência desleal, nosso primeiro Código da Propriedade Intelectual de 1945 manteve estrutura não muito diferente da que já existia, com a relação entre uma prestação de serviço e a informação que constituísse um segredo violado.

Vejamos:

Art. 178. Comete crime de concorrência desleal quem
 [...]
 XI. divulga ou explora, sem autorização, quando a serviço de outrem, segrêdo de fábrica, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço;
 XII, divulga ou se utiliza, sem autorização, de segredo de negócio, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço, mesmo depois de havê-lo deixado.
 Pena – detenção de três meses a um ano, ou multa de mil a dez mil cruzeiros.
 [...]
 Parágrafo único. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em resarcimento de prejuízo causados por outros atos de concorrência desleal não previstos neste artigo, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre os produtos e artigos postos no comércio. (BRASIL, 1945)

O CPI de 1971 não discorreu sobre concorrência desleal e as disposições da norma anterior de 1945 mantiveram-se aplicáveis até a promulgação da atual LPI, que entrou em vigor em maio de 1997.

Até o advento da LPI, um segredo violado, mas não decorrente de uma relação de natureza de prestação de serviço ou emprego, não era objeto de um tipo criminal. Neste sentido, vale notar as palavras do Dr. Denis Borges Barbosa:

Desta forma, a captação de informações empresariais, sem penetração num recinto, por exemplo, para obter dados sigilosos, não era ilícito penal, nada impedia, penalmente, que um competidor instalasse um sensor de grande potência, capaz de

⁷⁴ Artigos 153 (divulgação de segredo), 154 (violação do segredo profissional) e 325 (violação de sigilo funcional) do CP.

⁷⁵ Art. 154-A. do CP

escutar de longe as decisões de uma diretoria de empresa, nem a fotografia aérea de uma instalação industrial reservada. A única proteção viria da ação civil, com base no art. 178, Par. Único do Dec.-Lei 7.903/45, como um ato de concorrência ilícita. (BARBOSA, 2015, p. 366)

A legislação atual, por fim, amplia o escopo do tipo penal, incluindo a exploração não autorizada de informações obtidas ilicitamente ou por fraude, não atreladas a uma relação de serviço ou emprego, ainda que tal uso também permaneça previsto como crime de concorrência desleal. Destacamos os incisos XI e XII do art. 195 da LPI, assim como seu parágrafo primeiro.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

[...]

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

[...] (BRASIL, 1996)

Aplicável ainda o art. 209 da LPI, que segundo Denis Borges Barbosa, é a norma que confere a proteção do know-how como um todo (BARBOSA, 2015).

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em resarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. (BRASIL, 1996)

Assim, vemos que a legislação nacional avançou no sentido de inicialmente garantir proteção via tipificação criminal de violação de sigilos profissionais. Em seguida houve a ampliação de proteção para as vias cíveis e tipificações de violações de sigilo profissional também como concorrência desleal.

Por fim, há ampliação do tipo penal do crime de concorrência desleal para violação de dados além daquele objeto de sigilo profissional ou funcional, com expressa referência às informações obtidas através de relações contratuais em que se impõe uma obrigação de confidencialidade, na forma do inciso XI do art. 195 da LPI reproduzido acima, e mesmo quando essa imposição não exista, mas se observe prática ilícita e fraude, qual seja a hipótese do inciso XII do art. 195 e o art. 209 da LPI.

A configuração atual da legislação nacional está, em parte, no parâmetro indicados por TRIPS, no sentido de estabelecer a proteção de informações confidenciais visando evitar concorrência desleal. Não há, contudo, indicação normativa das características das informações protegidas, em especial as condições de sigilo, valor econômico e medidas para manutenção de sigilo, assim como tampouco há qualquer formalização do conceito de segredo ou know-how.

Historicamente, vale notar que parte do conceito de know-how, qual seja o de um conhecimento atrelado a uma tecnologia industrial, podia ser vista no Decreto 16.264, de 19 de dezembro de 1923, já mencionado anteriormente. Na forma de seu art. 72, era considerado um agravante de infração de patentes tomar conhecimento do “modo prático” de se obter ou de se empregar uma invenção mediante associação com um empregado que a ele tivesse acesso.⁷⁶ Discorre o Dr. Denis Borges Barbosa sobre o tema:

Reconhecia a norma legal, assim que, a par da invenção uma figura suplementar, o “modo prático”, ao qual se concedia tutela jurídica por via de agravante à infração

⁷⁶ Assim estabelecia o Decreto de 1923:

Art. 72. Constituem violação dos direitos decorrentes de privilegio de invenção:
 I, fabricar sem licença do concessionario ou cessionario os productos que forem objecto do privilegio concedido;
 II, empregar os meios ou fazer as applicações que forem objecto do privilegio;
 III, importar, vender ou expôr á venda, occultar ou receber para o fim de serem vendidos, productos contrafeitos da industria privilegiada, sabendo que o são.

§ 1º Considera-se circunstancia agravante da infracção:

a) ser ou ter sido o infractor empregado ou operario nos estabelecimentos do concessionario ou cessionario da patente;
 b) associar-se o infractor com o empregado ou operario do concessionario ou cessionario, para ter conhecimento do modo pratico de se obter ou se empregar a invenção;

de violação de privilégio. O padrão abstrato da “pessoa competente” na matéria que, por imposição, estaria apta a realizar o invento, não se aplicava necessariamente ao concorrente material, carente do auxílio dos empregados ou operários para empregá-la de “modo prático”. (BARBOSA, 2015, p. 353)

Adicionalmente, também se destaca o primeiro uso da expressão know-how no ordenamento jurídico nacional com a Lei 8.955, de 15 de dezembro de 1994, nossa lei de franquia.

Ao determinar as informações que o potencial franqueado deve receber do franqueador na circular de oferta de franquia (COF)⁷⁷, formalmente se inclui que aquele precisa ser informado sobre sua situação com relação ao know-how e segredos de indústria aos quais tenha acesso após o fim da relação de franquia.

Vale destacar ainda que, na forma do art. 2º da lei de franquia, além de uma licença de marca ou patente, também se permite o *direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador* (BRASIL, 1994).

Reconhecendo-se que são dados know-how e segredos industriais ao franqueado, infere-se a possibilidade de inclusão de tecnologias comerciais no conceito. Entretanto, não há, de fato, qualquer definição sobre o know-how.

Até o presente momento, a ausência de categorização positiva inviabiliza, em nossa pátria, o reconhecimento do know-how como propriedade, sem prejuízo de seu reconhecimento como um direito a se respeitar no âmbito das boas práticas da concorrência. De fato é um bem incorpóreo que pode ser transmitido, mas não seria, apenas pela leitura imediata da lei, um item de propriedade (MIRANDA, 2002).

⁷⁷ Assim estabelece a lei de franquia:

Art. 3º Sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de sistema de franquia empresarial, deverá fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de franquia, por escrito e em linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes informações:

(...)

XIV - situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação a:
 a) know how ou segredo de indústria a que venha a ter acesso em função da franquia; e
 b) implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador;

2.4 Considerações sobre o conceito de know-how dentro da evolução normativa brasileira

Mesmo sem integral definição uniforme, pacifica-se no know-how a observação de um bem de acesso restrito que confere a seu titular vantagem econômico-competitiva em detrimento de terceiros. Seu objeto, variável em escopo na doutrina e interpretação, pode incluir tanto conhecimento industrial como comercial. O presente autor se posiciona em compreender o know-how dentro da maior amplitude possível.

Assim, em uma interpretação ampla, pode ser objeto de know-how o conhecimento tecnológico que se optou por não patentear, aquele que excede e complementa uma patente e também dados comerciais não relacionados a técnicas industriais, inclusive dados de clientela e fornecedores.

Sem prejuízo de haver diferentes amplitudes de escopo e formas de reconhecimento, na medida em que o know-how inclua informações empresariais sigilosas, a sua violação constitui um ato de concorrência desleal.

No Brasil, a evolução normativa do segredo consolidou-se através de normas criminais, tanto como crimes de violação de sigilo, como de concorrência desleal. Adicionalmente, são também imputáveis sanções civis em caso de divulgação e uso não autorizados. Contudo, ainda resta indefinido o conceito de know-how e, até o presente momento, ele não se configura expressamente como um direito de propriedade.

O presente autor, contudo, opina por sua consideração como item sujeito a propriedade, ainda que não se possa de forma plena excluir terceiros. Lembremos que o valor econômico do know-how decorre de seu acesso restrito, do fato do outro não saber o que alguém sabe.

De toda forma, suas características proprietárias são reconhecidas através das relações contratuais e a prática do licenciamento é corrente em jurisdições estrangeiras, haja ou não o reconhecimento como propriedade. No Brasil, um eventual reconhecimento no know-how como um direito positivo, seguiria exemplos do passado, como a positivação do direito autoral, inicialmente protegido apenas por leis criminais.

Para os fins deste trabalho, em face dos conceitos analisados até aqui, propõe-se que know-how seja conceituado da seguinte forma: **Know-how consiste em informações relacionadas a atividades técnico-industrial e/ou comerciais, detidas por alguém em caráter de acesso restrito, inclusive, mas não obrigatoriamente em sigilo absoluto, havendo intenção e medidas de manutenção de sigilo ou de acesso restrito; percebendo-se valor econômico por seu detentor e/ou por terceiros autorizados em razão de eles terem acesso a tais informações em detrimento de outros que não tenham.**

À opção do detentor do know-how, ele poderá ser mantido para uso interno, poderá ser dada autorização temporária de uso a terceiros ou mesmo transmissão com ausência de restrição para uso futuro.

Como relevantes características deve ser notado que há no know-how: disponibilidade variável, dependendo de eventual inclusão de direitos personalíssimos, ausência de transmissão automática em caso de sucessão e possibilidade de seu reconhecimento através, individual ou coletivamente, de decisão judicial, contrato, lei específica de definição e indicação de direitos positivos e/ou lei de repressão à divulgação e exploração não autorizada da informação.

Há de se destacar que este autor não comprehende que o know-how seja sinônimo de segredo industrial, aquele protegido na forma do CP, ou de informação confidencial na forma prevista na LPI em capítulo sobre crimes de concorrência desleal. O que é comprehendido é que as informações que compõem o know-how poderão ser protegidas por tais normas (CP e

LPI) dependendo do grau de sigilo que lhes recaia e seja mantido. Está é uma das razões pela qual é dada relevância à análise do tratamento do segredo industrial no Brasil e às normas que abordam confidencialidade de informações utilizadas em comércio.

A respeito do acesso restrito e sigilo de informações é relevante notar a questão de graus de sigilo. É possível que determinada informação não seja realmente confidencial, mas meramente algo de acesso restrito, como dados de um fornecedor específico, algo muito relevante para a operação de uma franquia, por exemplo. Tal aspecto não retirará as características da informação como item a compor know-how por ser algo que, por seu acesso restrito, confere ao detentor vantagem em detrimento dos terceiros.

3 UMA ANÁLISE SOBRE A CRIAÇÃO E A ATUAÇÃO DO INPI ANTES E DEPOIS DA LPI

3.1 Contexto internacional

A partir dos anos 1960 e 1970 a discussão a respeito da transferência de tecnologia, em especial o comércio internacional de tecnologia entre países desenvolvidos e os em desenvolvimento, tomou proporções globais.

Enquanto o discurso dos países desenvolvidos incluía o reforço à liberdade de contratar – como algo sacrossanto exceto quando restrinisse a competição (ZUIJDWIJK, 1978) – e aos direitos de propriedade intelectual como incentivo para o crescimento tecnológico, os países em desenvolvimento notavam que a transferência de tecnologia e a disseminação tecnológica não era algo natural. Em especial, que a disseminação tecnológica não seguia a mesma proporção do crescimento e fortalecimento de direitos de propriedade intelectual.

Com o intuito de contornar o recrudescimento dos direitos, diversos países da América Latina, Ásia, África, assim como Portugal e Espanha adotaram medidas de controle no comércio internacional de tecnologia (SAMPATH & ROFFE, 2012). As medidas incluíam: obrigações de imposição de mão de obra local, maior divulgação da tecnologia, análise de contratos submetidos para registro com possível avaliação de conveniência da tecnologia, restrição de prazo de duração, condições de pagamento, proibição de restrições de uso pela parte nacional, dentre outras ações.

As práticas do INPI nascem no contexto indicado acima. De fato, o Brasil teve um papel relevante para o despontar da discussão sobre desenvolvimento econômico relacionado a direitos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, por levar o assunto à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1961. Um relatório foi

comissionado em decorrência da ação brasileira, mas não teve resultados satisfatórios para os países em desenvolvimento.

O assunto foi reiterado na terceira Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) em 1962, em Santiago do Chile e, a partir de então, estudos mais relevantes passaram a ser feitos, houve proposta e até mesmo início de nova revisão da CUP⁷⁸ e, a partir de 1976, a negociação de um Código Internacional de Conduta em Transferência de Tecnologia (SAMPATH & ROFFE, 2012).

O texto do código foi negociado até 1985 e não se chegou a um documento final. A minuta, contudo, serve para observar as pretensões opostas entre os caminhos para se alcançar algum sucesso na transferência de tecnologia entre o norte desenvolvido e o sul em desenvolvimento.

Destaque-se que o código foi discutido supondo a transferência de tecnologia para países em desenvolvimento como algo *desejável e que o processo de transferência aumentará a prosperidade dos países em desenvolvimento*⁷⁹ (ZUIJDWIJK, 1978, p. 564).

Além das questões de falta de capacitação técnica e limites de infraestrutura física, nos países em desenvolvimento não havia, ou era muito incipiente, uma estrutura jurídica que viabilizasse a aquisição, absorção e desenvolvimento de tecnologia (ROFFE, 1985). O código viria como tentativa de equalizar o desequilíbrio de forças entre os detentores de tecnologia, majoritariamente do hemisfério norte e os que necessitavam absorver e desenvolver tecnologia, do sul.

Para elaboração do código de conduta, os países foram divididos em três grupos: (i) Grupo B, composto por países da OCDE⁸⁰, (ii) Grupo D, composto por países socialistas⁸¹; e

⁷⁸ Em 1977 uma declaração foi adotada para instrução de uma conferência diplomática para revisar a CUP. A delegação brasileira contou com a participação do professor Dr. Denis Borges Barbosa. Não houve conclusão dos trabalhos e, por conseguinte, não houve modificação da CUP.

⁷⁹ Tradução do autor: *desirable and that the transfer process will increase the prosperity of developing countries.*

(iii) o Grupo dos 77, composto por países em desenvolvimento, que excediam 77 em número e incluíam duas repúblicas socialistas: Cuba e Romênia.

Dos pontos em que se chegou a acordo entre os grupos até 1985 incluem-se aqueles que destacam a necessidade de tomada de medidas para promoção e facilitação da tecnologia em países em desenvolvimento, responsabilidades e obrigações das partes, inclusive em fase de negociação de contratos, possibilidade de regulação nacional envolvendo remessa de pagamentos, práticas de análise e registro de transações envolvendo transferência de tecnologia e até mesmo um capítulo sobre o tratamento especial a ser dado aos países em desenvolvimento. Igualmente, é relevante observar que houve consenso na conceituação transferência de tecnologia:

1.2. Transfer of technology under this Code is the transfer of systematic knowledge for the manufacture of a product, for the application of a process or for the rendering of a service and does not extend to the transactions involving the mere sale or mere lease of goods. (UNCTAD, 1985)

A minuta do código chega a reconhecer a existência de tecnologias que sejam propriedade e também as de natureza não-proprietárias⁸². Não há, contudo, embora haja expressa referência ao termo, uma definição de know-how.

Sobretudo, é sintomático observar os pontos de desacordo, que deflagram inequivocamente as tensões e divergentes pretensões entre o norte e o sul. Enquanto o Grupo dos 77 pretendia restringir a possibilidade de se impor restrições aos receptores de tecnologia após a expiração do contrato e indicar a adoção de lei nacional do receptor de tecnologia para fins dos contratos, o Grupo B se apoiava na eterna defesa da livre contratação e não aceitava tais termos (ZUIJDWIJK, 1978).

⁸⁰ À época: Alemanha (Ocidental), Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, EUA, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça e Turquia.

⁸¹ O grupo era composto por: Bulgária, Hungria, Mongólia, Polónia, República Democrática da Alemanha, Tchecoslováquia e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

⁸² Itens 1.1 (b) e (c) da minuta do Código de Conduta (UNCTAD, 1985).

Igualmente, foi grande o desacordo entre o conceito de transação internacional de transferência de tecnologia, justamente um dos focos do documento. Tratava-se do objeto que se buscava regular com o intuito de viabilizar o desenvolvimento dos países do Grupo dos 77, ao menos em tese e em princípios escritos no papel.

A discordância era quanto ao que se categorizava como uma transação como transfronteiriça. Bastaria considerar o local de estabelecimento das partes contratuais ou deveria ser levada em consideração a origem de quem as controlava? Os Grupos B e D adotaram o conceito de fronteira legal, mas também levaram em consideração o controle da partes. Neste caso, mesmo um contrato entre duas partes na mesma jurisdição poderia configurar uma transação internacional dependendo de quem as controlasse (ROFFE, 1985).

De acordo com a interpretação do Grupo B, majoritariamente composto por países desenvolvidos, haveria a possibilidade de uma sociedade se eximir dos termos do código de conduta – por não configurar uma transferência internacional de tecnologia – caso tivesse uma subsidiária em um determinado país em desenvolvimento justamente para comercializar tecnologia para terceiros nele localizados (ZUIJDWIJK, 1978).

Entre as pretensões de estabelecer os termos que poderiam auxiliar os países em desenvolvimento em sua evolução tecnológica e o recrudescimento dos direitos de propriedade intelectual é fácil notar qual lado prevaleceu: o código de conduta não foi finalizado, mas TRIPS o foi e tornou-se obrigatório para todos os membros da OMC. Alguns chegaram ao topo do Olimpo, mas não deixaram o mesmo caminho disponível para os que ainda não chegaram lá (CHANG, 2004). Este foi o pano de fundo ao momento de formação e para o desenvolvimento das práticas do INPI que serão observadas a seguir.

3.2 Desenvolvimento de práticas brasileiras de controle fiscal e a formação do INPI

Durante o governo Juscelino Kubitschek⁸³ foram promovidas análises pela Divisão do Imposto de Renda da Receita Federal e pela Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) e notou-se grande fluxo de divisas saindo do Brasil a título de royalties e pagamentos por assistência técnica (BIATO *et. al.*, 1973). A partir de tal momento foram promulgadas normas mais restritivas de controle fiscal com o intuito de frear enormes remessas para o exterior, inclusive a título de contratos envolvendo know-how (MALAVOTA, 2006).

Inicia-se assim, em 1958, uma sequência de emissão de normas de controle fiscal para a contenção do fluxo de divisas mencionado. Antes de 1958, as normas existentes sobre capital estrangeiro, quais sejam o Decreto Lei nº 9.025 de 1946 e a Lei nº 1.807 de 1953, praticamente não se dedicavam a divisas decorrentes de assistência técnica e royalties, mas majoritariamente à remessa de lucros, dividendos e juros de empréstimos (TEIXEIRA, 1974).

Com a Lei nº 3.470 de 1958, formalizou-se a restrição de dedução fiscal até o limite de 5% da receita bruta por produto vendido com uso de marcas, patentes e também decorrentes de prestação de serviços de assistência técnica.⁸⁴

⁸³ De 1956 a 1961.

⁸⁴ Assim estabeleceu a lei:

Art 74. Para os fins da determinação do lucro real das pessoas jurídicas como o define a legislação do impôsto de renda, sómente poderão ser deduzidas do lucro bruto a soma das quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de invenção, por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes até o limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.

§ 1º Serão estabelecidos e revistos periódicamente mediante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções de que trata este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades, reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade.

§ 2º Poderão ser também deduzidas do lucro real, observadas as disposições deste artigo e do parágrafo anterior, as quotas destinadas à amortização do valor das patentes de invenção adquiridas e incorporadas ao ativo da pessoa jurídica.

§ 3º A comprovação das despesas a que se refere este artigo será feita mediante contrato de cessão ou licença de uso da marca ou invento privilegiado, regularmente registrado no país, de acordo com as prescrições do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945), ou de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, desde que efetivamente prestados tais serviços.

Formalizou-se, ainda, que o Ministério da Fazenda poderia revisar, mediante ato próprio em sua esfera administrativa, os coeficientes de dedução fiscal. Com esta competência para estabelecimento dos percentuais de dedução fiscal conferida em lei, foi publicada a Portaria 436 de 1958.

A portaria foi utilizada pelo INPI por quase quatro décadas como parâmetro de limite da porcentagem de pagamento de royalties em transações entre partes relacionadas quando envolvessem exploração de marcas e patentes, assistência técnica, ou fornecimento de tecnologia. Tal prática perdurou até a entrada em vigor da Instrução Normativa 70 (IN 70)⁸⁵, em 1º de julho de 2017. Destaca-se que não há, em lei, dispositivo que restrinja expressamente a remessa de pagamento por know-how acima do limite de dedutibilidade, seja entre partes relacionadas ou não (IDS, 2005).

As primeiras restrições de controle cambial real ocorrem com a Lei nº 4.131 de 1962. Merecem destaque os seguintes aspectos: (i) concessão de poderes para a SUMOC, hoje Banco Central do Brasil (BACEN), verificar a efetividade da assistência técnica, administrativa ou semelhante, prestada a empresas estabelecidas no Brasil, que impliquem em remessas de divisas para o exterior⁸⁶; (ii) os registros de contratos onerosos em que haja remessa de pagamento decorrentes de uso de marcas e patentes fica condicionada à comprovação de existência e vigência dos direitos no Brasil, concedidos pelo então Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI) (sucedido pelo INPI) e no exterior⁸⁷; (iii) limitação do período de dedução em 5 anos, com possibilidade de uma prorrogação⁸⁸; e (iv) vedação de remessa de royalties pelo uso de patentes de invenção e de marcas entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no

⁸⁵ O art. 13 XI da IN 70 formaliza que o INPI não mais analisará contratos à luz de legislação fiscal e inclusive indicará expressamente nos certificados de averbação de contratos que “O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior”;

⁸⁶ Lei 4.131/1962, Art. 10.

⁸⁷ Lei 4.131/1962, Art. 11.

⁸⁸ Lei 4.131/1962, Art. 12§3º.

exterior ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil pertença aos titulares do recebimento dos royalties no estrangeiro⁸⁹.

Mais normas de controle de deduções fiscal e de controle e prevenção do abuso econômico foram promulgadas na mesma década⁹⁰ de 1960.

Sem que o DNPI pudesse atender às demandas estratégicas relacionadas à transferência de tecnologia no Brasil, em 1970, durante o governo de Garrastazu Médici, criou-se o INPI (BARBOSA, 1984). O instituto, além de dever conceder marcas e patentes, também recebeu a incumbência de estimular a transferência de tecnologia nacional.

De acordo com a redação original da lei de formação do instituto, a Lei nº 5.648/1970, competia ao INPI:

Art 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acôrdos sobre propriedade industrial. (grifos do autor)

Com o advento do CPI, o então novo código da propriedade industrial, a averbação de contratos pelo INPI tornou-se uma das medidas formalmente legítimas para promover a aceleração e regular a transferência de tecnologia no Brasil, na forma que estabelecia seu art. 126⁹¹, diretamente relacionado à lei de criação do INPI, lá (no CPI) referenciada expressamente.

⁸⁹ Lei 4.131/1962, Art. 14.

⁹⁰ A Lei 4.137, também de 1962 e revogada apenas em 1994, suplementarmente lidava com atos para prevenção do abuso de poder econômico, entendidas como potencialmente existentes em contratações envolvendo transferência de tecnologia (CARDOZO, 1990). Na sequência, a Lei nº 4.506/1964 trouxe restrições de deduções equivalentes àquelas criadas pela Lei nº 4.131/1962 aos contratos envolvendo marcas e patentes aos pagamentos por contratos envolvendo assistência técnica.

⁹¹ Assim estabelecia o art. 126 do CPI:

Com base na interpretação sistêmica da lei de formação do INPI e do CPI, o Instituto passou a desenvolver processos e entendimentos para realizar a averbação que lhe competia por lei, seguindo uma política do governo para estímulo à substituição de importação e capacitação nacional (VIEGAS, 1998).

Assim, especificamente sobre o know-how, desde sua criação em 1970, o INPI, por não considera-lo como um direito de propriedade, sustenta que não é possível licenciá-lo. De acordo com a prática vigente do INPI, a parte a quem o know-how é divulgado por força de contrato absorveria a tecnologia não patenteada, podendo usá-la livremente em território nacional (IDS, 2013). Desta forma, cláusulas de restrição de uso após expiração do contrato não seriam permitidas, ao contrário do que ocorre em contratos estruturados como licença.

3.3 A atuação do INPI na averbação de contratos até o advento da LPI

Poder a gente não fala, a gente exerce [risos]. E nós exercemos bastante. Na época nós fomos muito duros. Nós fomos muito, vamos dizer, objetivos. Usamos um pouco da tradição militar no sistema civil. Mas realmente fez-se aquilo que se devia fazer. Com erros, é lógico, houve problemas, mas os erros foram pequenos em relação àquilo que se fez. (Thomaz Thedim Lobo *in* MALAVOTA, 2006, p. 254)⁹²

Após sua criação, o INPI passou a adotar práticas rígidas e restritivas para a averbação de contratos que, até 1975, ainda não haviam sido formalmente escritas. A consolidação dos entendimentos somente com o Ato Normativo nº 15. Neste sentido, comenta a Dr. Juliana Viegas, enquanto presidente da ABPI:

Dante dessa insegurança jurídica representada pela aplicação de normas não escritas, acabou o INPI por adotar, em 11 de setembro de 1975, o famoso Ato Normativo nº 15. Apesar de sua natureza autoritária e restritiva, o Ato Normativo 15/75 tinha pelo menos, a grande vantagem de estabelecer, de forma clara, as regras do jogo. (VIEGAS, 1998, p. 25)

Art. 126. Ficam sujeitos à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para os efeitos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, os atos ou contratos que impliquem em transferência de tecnologia.

⁹² Entrevista concedida por Thomaz Thedim Lobo, primeiro presidente do INPI, em 07/07/2005, *in* MALAVOTA, 2006.

Adicionalmente, uma vez já publicada a norma, suas críticas continuaram durante sua vigência dentro do próprio INPI, tanto por análise de sua legalidade, como a respeito de sua conveniência, havendo inclusive posições internas divergentes na autarquia federal.

Antonio Luiz Figueira Barbosa (BARBOSA, 1984), que entendia que as normas emanadas do INPI teriam um efeito liberalizante, aspecto que seus colegas de instituição Arthur Cardozo e Lia Medeiros não concordavam⁹³ (MALAVOTA, 2006), mantinha uma posição congruente ao sistema jurídico normativo, no sentido de que o INPI deve atuar dentro dos limites da lei.

Oportuno notar que Figueira Barbosa, na obra “Propriedade e Quase-Propriedade no Comércio de Tecnologia” (1981), revela, em especial nos capítulo 5 e 7, a forma como o INPI construiu o seu pensamento. O próprio acadêmico participou de discussões para o órgão recém criado e compunha o reduzido grupo responsável por estabelecer o formato de análise de contratos de tecnologia no INPI (MALAVOTA, 2006).

Segundo Figueira Barbosa, haveria um outro “sistema” *cuja importância nas relações entre os negociadores do comércio de tecnologia pode ser superior ao “sistema” da propriedade. É a quase-propriedade ou, mais especificamente, o que denominamos Know-*

⁹³ Interessante observar as diferentes posições adotadas por diferentes colaboradores do INPI. Nas palavras de Figueira Barbosa: “Até o ano de 1980, a Presidência do INPI tem emitido atos normativos de diversas finalidades, dentre as quais cabe destacar o Ato Normativo nº 15/75. Cabe esclarecer que nenhum desses atos pode sobrepor-se às leis vigentes, i.e. não podem alterar as regras do jogo. De fato, especialmente no tocante ao Ato Normativo nº 15/75, existem algumas colidências com os textos legais, contudo estas têm sempre uma conotação mais liberalizante.” In BARBOSA (1984, p. 10). Seus colegas possuem posições diferentes, refletidas em entrevistas contidas in MALAVOTA (2006). Segundo Arthur Cardozo: “O Barbosa é um clássico; ele achava que o INPI não tinha que fazer ato normativo. Ele achava que o INPI tinha que fazer só aquilo que estava na lei, que segundo ele já era suficiente. [...] Ele acha também que quando o INPI começou a legislar, passou a flexibilizar. Deixou de ser só o que estava escrito na lei e passou também o INPI a “apitar”. [...] A minha [visão] é que, naquele momento, não flexibilizou, mas criou possibilidades de flexibilizar adiante, a partir das formas que tomassem os atos normativos. E a partir do momento que o governo militar recua e abre um espaço para os políticos ocuparem, só Deus sabe qual poderia ser o próximo ato normativo.” Por fim, segundo Lia Medeiros: “O Ato 15 não mudou muita coisa, ele apenas colocou no papel, consubstanciado em documento, tudo aquilo que já estava disposto nas várias leis utilizadas para regular o comércio de tecnologia – Código da Propriedade Industrial, Estatuto dos Capitais Estrangeiros, Lei de repressão ao abuso econômico e os regulamentos do imposto de renda. Estas eram as leis que nós usávamos e são justamente elas que fundamentam o Ato Normativo nº 15.”

how (BARBOSA, 1981, p. 129). O controle deste outro sistema, segundo o mesmo autor, decorre de uma série de transformações institucionais (nas quais a criação do INPI está incluída), do controle de capital estrangeiro e de normas antitruste (BARBOSA, 1981).

Como já antecipado, foi no ano de 1975, com o Ato Normativo nº 15 (AN 15), que se deflagrou o tratamento dado ao know-how pelo INPI. A expressão utilizada para categorização dos contratos foi “fornecimento de tecnologia industrial”, considerado como *o contrato que tem por finalidade específica a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados no país, a serem aplicados na produção de bens de consumo ou de insumos, em geral*⁹⁴ (BRASIL, 1975).

O AN 15 indicou a imposição de diversas especificidades a respeito de tecnologias estrangeiras para viabilizar a transferência, inclusive de caráter subjetivo como: (i) dever se enquadrar em critérios de seleção de prioridade e relevância para o desenvolvimento nacional segundo políticas governamentais do setor⁹⁵; (ii) acarretar vantagens para o setor⁹⁶; e (iii) permitir a substituição de importação do produto⁹⁷, inclusive os componentes necessários para sua fabricação, garantindo a transferência completa da tecnologia.

Ao longo de todo o texto da norma, diversas são as especificidades obrigatórias impostas aos contratos. O refinamento é tão grande que se preveem expressamente palavras que não podem fazer parte do documento submetido à averbação do instituto. É deste ponto⁹⁸ que remonta a proibição formal da estruturação de contratos de fornecimento de tecnologia como licenças.

⁹⁴ Art. 4.1 do AN 15.

⁹⁵ Art. 4.1.2 (a) do AN 15.

⁹⁶ Art. 4.1.2 (c) do AN 15.

⁹⁷ Art. 4.1.2 (e) e 4.5.1 (e) do AN 15.

⁹⁸ Diversas proibições são elencadas ao longo de subitens ao art. 4.5.2, inclusive de qualquer aspecto que impeça a livre utilização da tecnologia após o fim do contrato.

4.5.2 O contrato não poderá:

(a) incluir implícita ou explicitamente, quaisquer referência a direitos de propriedade industrial, tais como: “licença”, “concessão de licença ou de direitos”, “produto ou processo licenciado”, “informações patenteadas”, “resguardados direitos de propriedade industrial de terceiros”, “fabricação sob licença de”, e outras, usualmente adotadas em “contrato de licença”; (BRASIL, 1975)

Tendo em vista a política econômica de substituição de importações ainda vigente à época, toda a tensão existente entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento com relação à transferência internacional de tecnologia e a aparência de legitimidade conferida pelas normas em vigor antes da LPI, que conferiam ao INPI a possibilidade de interferência na contratações privadas, a atuação da autarquia era compreensível.

Contudo, uma expressiva mudança de ordem econômica e jurídica ocorre com a criação da OMC, com o advento e obrigatoriedade dos termos de TRIPS pelos países membro da organização, como já previamente abordado, culminando com a entrada em vigor da LPI, que modificou a competência do INPI. A partir deste momento a atuação da autarquia passa a ser questionável sob um ponto de vista jurídico, em especial quanto aos limites e legalidade de sua atuação.

E por se ter apreço ao debate sobre legalidade, devemos observar um dos atos mais liberalizantes da história do INPI, que entrou em vigor durante a presidência de José Roberto d’Affonseca Gusmão⁹⁹, ou seja, antes da entrada em vigor da LPI.

Trata-se do Ato Normativo nº 120, de 17 de dezembro de 1993 (AN 120). Com ele, por um momento, o INPI poderia deixar de atuar da forma discricionária, como fazia quando sustentado pelo antigo AN 15 e pelo subsequente Ato Normativo N° 22/1990, que o substituiu sem maiores destaques dignos de comentários.

Segundo o AN 120, a atuação do INPI quando da averbação de contratos seria muito menor, principalmente focada na análise da situação de direitos de propriedade industrial¹⁰⁰ e

⁹⁹ Dr. Gusmão foi presidente do INPI de 26/03/93 a 31/08/94.

não haveria mais a interferência sobre preço, condições de transferência de tecnologia, legislação, foro, prazo e até mesmo de limitações de uso da tecnologia.

Nas palavras de seu presidente à época: *o INPI efetivamente “retira seu time de campo” na definição dos contratos, porque vai limitar-se a um exame formal em prazo máximo de trinta dias e à averbação do documento* (in BARBOSA, 2015, p. 432).

O profícuo Denis Borges Barbosa, criticou de forma veemente e expressa o que considerou uma ilegalidade, uma vez que segundo o jurista *não havia à época, qualquer mudança legislativa ou questionamento judicial que facultasse ao INPI mudar suas atribuições legais* (BARBOSA, 2015, p. 433). Com o mais profundo respeito e com toda humildade, ouso discordar de meu professor.

Compreendo que se o AN 120 viesse após a LPI ela teria menos questionamentos. De toda forma, há de ser lembrado que a estrutura normativa da época atrelava a averbação dos contratos às medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia, mas não obrigavam ou indicavam como deveriam ser feitas. Havia um caráter subjetivo da aplicação, um texto legal permissivo e amplo, que inclusive permitiu discricionariedades como as que foram objeto do AN 15. Repetindo, permitiu, não previu. Assim, não haveria que se falar de mudança de atribuição legal, mas sim de comportamento institucional. E esta mudança era legalmente possível.

Interessante observar as palavras do professor (BARBOSA, 2015) e notar que é compreensível a sua construção, embora tenhamos divergências justamente quanto ao momento correto de se aplicar o que foi escrito. Vejamos:

A ninguém escapará, certamente, que as competências que a lei federal comete a um órgão público não são uma faculdade, mas um poder-dever. Não pode escolher o INPI o que deve fazer. Não lhe é possível deixar de conceder patentes, ou dispensar o critério de novidade absoluta. Não lhe é possível passar a conceder marcas

¹⁰⁰ Art. 4º do AN 120.

olfativas, na antecipação de uma lei futura e incerta. Nem é optar por não mais examinar os contratos de tecnologia.

Aí está a ilegalidade, que feriu mortalmente o ato administrativo inquinado. Para os interessados na desregulamentação da economia, foi certamente simpática a abolição de controles; como o será, para os interessados no jogo livre, a omissão da ação policial. Mas para uma coisa e outra ser lícita, é necessária a autorização legal. (BARBOSA, 2015, p. 433)

Somos muito entusiastas no que se refere ao sentido de defesa da legalidade dos atos administrativos contida na fala do ilustre jurista. Contudo, deve ser observado que o INPI não deixou de proceder com a averbação dos contratos, mas apenas mudou a sua forma de o fazer. Forma essa não estritamente prevista em lei, mas apenas por atos internos da autarquia. Diversas frases acima, em especial as que indicam que o INPI não pode, sem lei, atuar discricionariamente, são integralmente endossadas pelo autor deste trabalho. Entendemos, contudo, que a maior crítica se dá em momento posterior à LPI, não anterior. Prosseguindo.

3.4 A atuação do INPI após a LPI e o princípio da legalidade

Com a LPI, a competência do INPI foi formalmente modificada através da reforma do art. 2º da lei 5.648/70 (a lei de formação do INPI), mas não houve tanta modificação da real atuação da autarquia.

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

Além da modificação do próprio caput, deixou de existir o parágrafo único que antes integrava do artigo reproduzido acima e fazia conexão ao artigo 126 do CPI, que estabelecia a obrigação de averbação de contratos. Termos equivalentes aos do Art. 126 do CPI se encontram hoje no artigo 211 da LPI, mas a averbação não faz mais parte de medidas oficiais “capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia”, como anteriormente previsto.

Com a supressão do antigo parágrafo único mencionado acima e a ausência de qualquer conexão entre o processo de averbação dos contratos e a competência formal do instituto, formaliza-se a redução da competência do INPI, que não possui mais legitimidade, ao menos não decorrente de previsão expressa em lei, para intervir em contratos.

Contudo, na prática, não foi exatamente isto que ocorreu após a entrada em vigor da LPI. Ao contrário, o instituto ignorou a mudança de sua competência, seguiu e ainda segue intervindo em termos particulares¹⁰¹.

Neste sentido, interessante observar as palavras da ex-coordenadora geral de contratos de transferência de tecnologia na Diretoria de Transferência de Tecnologia (DIRTEC), Lia Medeiros:

Creio que as rupturas começam a ocorrer no final da década de 80. No governo Collor há uma ruptura forte. [...] Daí se começa a importar tecnologia à vontade [...] Neste caso, houve uma clara ruptura; se pensarmos no processo inteiro, perceberemos que se caminhava em uma determinada direção e, de repente, isto mudou. Apenas para completar, houve essa ruptura, mas a nossa linha de trabalho se manteve. Não trabalhamos da mesma forma que antes, tão impositiva, mas ainda analisamos cláusula por cláusula, mandamos carta para as partes contratantes, isso até hoje. (in MALAVOTA, 2006, p. 341)

Como sequência da promulgação da LPI, e revogando o AN 120, foi publicado o Ato Normativo nº 135/1997 para normalizar o processo de averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia

Sem incluir as reservas de análise contidas no ato anterior, mas apenas a obrigatoriedade de que o contrato deverá indicar claramente seu objeto, remuneração e prazo¹⁰², o INPI continuou a intervir nos processos de averbação.

Mais uma vez, como contratos passíveis de averbação, não houve inclusão de licenças que não sejam as de propriedade industrial. Os contratos de fornecimento de tecnologia são

¹⁰¹ Um dos casos de intervenção que ainda ocorre é justamente o objeto deste estudo, qual seja impedir a liberdade de contratação como licenciamento de know-how pelos usuários da autarquia que visem averbar um contrato desta natureza.

¹⁰² Art. 3 do Ato Normativo nº 135, de 15 de abril de 1997.

listados em conjunto com os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica como contratos de aquisição de conhecimentos tecnológicos.¹⁰³

Igualmente, a nova norma não traz qualquer detalhamento sobre o conceito de know-how ou maiores detalhes sobre o que INPI comprehende como contrato de fornecimento de tecnologia. Esta compreensão vem da observação da sequência de condutas do INPI durante o processo de averbação de contratos envolvendo know-how.

Neste sentido, deve ser destacado que o INPI, mesmo após o advento da LPI, continuou aplicando o entendimento de que o know-how em contratos de fornecimento de tecnologia não é passível de licença, não o reconhecendo como um item proprietário.

Para o INPI, não ser item proprietário justifica a impossibilidade de estruturar o contrato com natureza de licença de know-how e não são permitidas cláusulas que importem na abstenção de seu uso após a expiração do contrato. Este entendimento, que não se baseia em norma alguma e, pelo contrário, entender e estabelecer o que seja know-how vai além da competência legal da autarquia.

Ainda que coubesse ao INPI entender e que ele pudesse com um entendimento limitar algo que não é proibido por lei, o mesmo entendimento não ocorre quando contratos de franquia são analisados. Na franquia, é necessário estabelecer a situação do franqueado com relação ao know-how ou segredos industriais que ele tenha acesso em razão da franquia após o fim da relação, aspecto que é inclusive previsto na lei 8.955/1994, sendo uma informação obrigatória para se constar na COF.

Quando da averbação de contratos de franquia, não há qualquer restrição imposta pelo INPI para cláusulas que indiquem a destinação a ser dada ao know-how, inclusive quanto à abstenção de uso futuro, retorno ou destruição de materiais técnicos e informações confidenciais do sistema de franquia (CAFFÉ *et. al.*, 2011).

¹⁰³ Art. 2, Ato Normativo nº 135/1997.

Ou seja, há tratamentos diferentes dentro do INPI para o mesmo objeto: know-how. Nos contratos de fornecimento de tecnologia o conceito é restrito a uma aplicação industrial, não se reconhece propriedade e não se permite o licenciamento; o inverso em parte acontece com as franquias.

Afinal, know-how para o INPI é apenas informação que não se pode apropriar e que se deve restringir o uso futuro por quem o tenha acessado, ou não? A lei de franquia é a única que menciona know-how na legislação brasileira, um dos motivos pelo qual, mas não o único, como já exposto anteriormente, este autor se posiciona pela inclusão de informações comerciais dentro do conceito objeto deste estudo.

Por que quando o know-how discutido é atrelado a um contrato de fornecimento de tecnologia a interpretação sobre seus usos possíveis é uma, bem restritiva, e quando se relaciona à franquia é outra, sem restrições? O objeto em discussão não é know-how? Se o INPI comprehende o know-how apenas aplicado para natureza industrial, ignoraria ele os termos da lei de franquia? A tentativa de compreender a (ir)regularidade e (in)congruência de tais atos e interpretações se assemelha a um repuxar de colcha curta em noite fria.¹⁰⁴ De toda forma, sigamos em frente.

¹⁰⁴ Outro aspecto interessante, mas que ainda deve ser objeto de maiores estudos, aqui sugeridos para o futuro, diz respeito às possibilidade de pagamento em franquias. Crê-se haver possível interpretação de que o INPI já averbe contratos em que haja pagamentos por licença de know-how, mas não chama o ato pelo nome que tem, ou não perceba que o faça. Façamos a seguir uma linha contínua de raciocínio. Quando se leva um contrato de licença de uso marca para que o INPI proceda com sua averbação, só se permite realizar pagamento de royalties pelo uso de marcas registradas e não por pedidos de registro de marca. Tal procedimento é legalmente perfeito, uma vez que de acordo com a LPI o direito de marca se constitui com o registro. Assim, é natural que não se permita pagamentos antes disso. De forma equivalente, não se permite pagamento por licenças de pedidos de patente, mas quando eles se tornam patentes concedidas, é possível retroagir pagamentos devidos desde a averbação, uma vez que a LPI determina que os efeitos da patente se contam desde seu depósito. Adentrando na franquia, contrato que tem natureza híbrida (DIAS, 2005) temos um sistema pelo qual um franqueador permite que o franqueado use uma marca ou patente, associado ao direito de distribuição de produtos ou serviços. Não há transferência de titularidade da marca ou patente, mas um direito de uso temporário, que cessa ao final da relação. O uso da marca ou patente associada ao sistema franqueado possui natureza de licença, uma permissão de uso temporário, sem transferência de titularidade. Podem ser objeto do contrato de franquia tanto marcas e patentes registradas e concedidas, respectivamente, como também pedidos. Em ambos os casos, o pagamento de royalties é permitido. Foquemos nos casos em que pedidos de marca ou patentes são incluídos na franquia. A que título são feitos ou permitidos os pagamentos desta relação contratual, uma vez que formalmente, ainda não

Aos poucos, o INPI tem revisto alguns de seus entendimento em averbações de contratos de naturezas variadas. Por exemplo, a partir de 2011, após uma consulta formulada por uma parte de contrato de licença de uso de marca¹⁰⁵, a autarquia reviu um posicionamento restritivo no que se refere à remessa de royalties pelo uso de marcas concedidas que tivessem sido licenciadas a empresas brasileiras antes de 31 de dezembro de 1991, quando passou a ser permitida a remessa de royalties entre sociedades empresárias controladas e controladoras. O entendimento anterior, de que tais licenças deveriam permanecer gratuitas, foi revisto e hoje remessas de pagamento são aceitas neste caso.

Ao final de 2015, a então existente Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG), sucessora da DIRTEC, através da resolução Nº 156/2015, formalmente indicou que diversos objetos de contratação através de contratos de Serviços de Assistência Técnica (SAT) seriam dispensados de averbação, por não importarem em transferência de tecnologia. Apesar da formalização desta interpretação em uma norma no ano de 2015, já se apontava há décadas que a averbação pelo INPI se dava apenas para regular remessas para o exterior (BARBOSA, 1981).

Por fim, com a entrada em vigor da IN 70 em 1º de julho de 2017, já mencionada anteriormente, o INPI finalmente deixou de analisar contratos à luz de legislação fiscal e, inclusive passou a indicar em certificado de averbação de contrato que “*O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior*” (BRASIL, 2017a).¹⁰⁶

se concretizaram os direitos de marca e de patentes? Sendo feitos pelo uso do “sistema” de franquia, não seria um pagamento em parte por um licenciamento de know-how para operação comercial?

¹⁰⁵ Trata-se de consulta realizada por cliente privado, mantida em confidencialidade.

¹⁰⁶ A IN 70 veio de encontro a uma decisão do STJ, publicada pouco mais de 1 mês antes da normativa, que gerou surpresa à comunidade jurídica, chegando a ocorrer encontro extraordinário da Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquias da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) em 07 de abril de 2017. Trata-se da decisão ao REsp 1200528, de 08 de março de 2017, tendo como relator o Ministro Francisco Falcão, que ao comentar a competência do INPI, indicou que ele teria o “poder de reprimir cláusulas

A nova prática ocorre inclusive para contratos já averbados antes da vigência da IN 70 e que, por qualquer motivo, como por exemplo um aditivo que altere a porcentagem de royalties, necessitem ter um novo certificado de averbação emitido. Destaque-se que a mudança no padrão de exame ocorreu sem o advento de qualquer nova lei que alterasse a competência do INPI. Isto ocorre porque a atuação anterior excedia sua competência legal. Desta forma, bastou deixar de atuar além do que a lei permitia para haver regularização da legalidade de parte da atuação do instituto.

Relevante mencionar que tanto na IN 70¹⁰⁷, quanto na Resolução INPI/PR nº 199, de 07 de julho de 2017¹⁰⁸, que estabelece as diretrizes para a averbação de contratos após a nova instrução normativa, não se incluem como possíveis contratos de licença os contratos envolvendo know-how.

A atuação do INPI, ao exceder sua competência legal, é inconsistente ao princípio da legalidade, que baseia, de forma tão fundamental, a ordem jurídica nacional. Nas palavras de José Carlos Vaz e Dias, *as atividades da administração¹⁰⁹ submetem-se e autolimitam-se à determinação da lei, sendo que a atuação do poder público sem o encalço legal acarreta a ilegalidade do ato e está sujeita à nulidade* (DIAS, 1998).

Neste sentido, cabe observar que o Supremo Tribunal Federal¹¹⁰ (STF) prevê haver desrespeito ao princípio da legalidade quando há violação expressa da norma, mas também em caso de excesso de atos da administração pública, em face da inexistência de leis.

abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal".

¹⁰⁷ Segundo os termos da IN 70 só há licenciamento de propriedade industrial.

¹⁰⁸ Segundo a resolução "As modalidades averbadas como contratos de licenciamento ou sublicenciamento no INPI envolvem marcas, patentes e desenhos industriais e topografia de circuito integrado."

¹⁰⁹ Administração pública, da qual o INPI faz parte como uma autarquia federal.

¹¹⁰ "A inobservância ao princípio da legalidade pressupõe o reconhecimento de preceito de lei disposto de determinada forma e provimento judicial em sentido diverso, ou, então, a inexistência de base legal e, mesmo assim, a condenação de satisfazer o que é pleiteado" (STF – 2ª turma, Ag. N° 147.203/SP – Relator Ministro Marco Aurélio, Diário da Justiça, Seção I, 11/06/1993, pág. 11.531).

É verdade que há uma lacuna jurídica quanto à normatização das licenças de know-how e sobre a própria definição do conceito de know-how. Em eventual norma que se propuser a acabar com a lacuna, se um dia houver, é possível que venha a ocorrer intervenção do Estado para a regulação. Mas isso é apenas especulação, possibilidades. Por enquanto ainda impera o vazio de comando. E como já indicado acima, o silêncio de indicação de necessária atuação da administração pública representa a negação de um agir, sob pena de se atuar em excesso.

O INPI, formalmente inserido no regime jurídico contemporâneo, não possui competência legal para pensar, não possui competência para constituir entendimentos que se imponham como normas ou se sobreponham a normas e princípio constitucionais. Ou seja, a ausência de definição do conceito de know-how, não dá ao INPI a autoridade para defini-lo à sua maneira, em especial se essa definição restringir ações não expressamente proibidas por lei, como é o caso do licenciamento de know-how.

Lembramos que inexiste qualquer limitação formal à contratação de know-how por meio de licenças, ainda que se possa questionar o uso da expressão “licença” em razão da discussão da natureza do know-how como propriedade ou não.

Já em 1934, o jurista Hans Kelsen discutia lacunas jurídicas com precisão, inclusive comentando a hipótese de se supor que algo deveria ter sido normatizado, sem realmente ter sido, na célebre obra Teoria Pura do Direito:

O ordenamento jurídico não contém apenas a proposição de que se está obrigado a determinada conduta (enquanto a negação dessa conduta for estabelecida como condição da específica consequência antijurídica), mas também a proposição: (a pessoa) está livre de fazer ou não fazer aquilo a que não está obrigada. Esta norma negativa é a que se aplica numa decisão, na qual se nega uma pretensão, dirigida a uma conduta não convertida em dever.

(...) em vista da obrigação constitucionalmente estabelecida de aplicar a norma que o legislador efetivamente promulgou e não a que presumivelmente teria promulgado, essa suposição é sem interesse. (KELSEN, 2003)

O que não se determina como dever ou restrição, não se impõe sem regra, sob pena de se materializar um estado de exceção, sem qualquer segurança jurídica. Ainda que se argumente que uma determinada aplicação seja presumível, eventual imposição de regra restritiva não positivada transforma a própria imposição em algo juridicamente imperfeito, um ato ilegal.

Recente exemplo sobre a impossibilidade de atuação em face de inexistência de norma se dá no julgamento do Recurso Especial 1190647/RS, ocorrido em 18 de junho de 2015. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) não poderia realizar cobrança de multa sem haver regulamentação legal para esse propósito, ainda que determinada parte tenha cometido um ilícito.¹¹¹

O ministro Luís Felipe Salomão, relator do recurso, reconheceu que embora a conduta do ente multado tenha sido ilícita, enquanto não sobrevier regulamentação mediante decreto sobre o procedimento de cobrança, ela será indevida. O mesmo é diretamente aplicável aos atos do INPI, que juridicamente não pode se basear em meros entendimentos não suportados por normas expressas e inequívocas, ou por eventual autorização por delegação de competência.

Diferente hipótese ocorre quando a própria lei mantém silêncio sobre como a matéria realmente é tratada, mas confere a outra entidade a competência para tratá-la. É o caso da possibilidade do Ministério da Fazenda determinar a variação do coeficiente de dedução de royalties, com a Lei nº 3.470 de 1958 legitimando a Portaria 136/58 para este propósito específico, assim como as normas emitidas pelo INPI para regular o processo de registro de indicações geográficas, com base no parágrafo único do art. 182 da LPI¹¹².

¹¹¹ A discussão deu-se após o ECAD multar um município gaúcho que havia utilizado músicas em festival promovido pela prefeitura, sem o recolhimento de pagamentos por exploração de direitos autorais. Segundo o STJ, o ECAD não pode se basear apenas em seu próprio regulamento para realizar tal cobrança.

¹¹² Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

Note-se a diferença. A LPI expressamente indica caber ao INPI estabelecer as condições para o registro das indicações geográficas. Neste sentido, exceto em caso de conflito a outras normas, o padrão criado pelo INPI estará de acordo com a lei, será legítimo.

Contrário senso, não são legítimos, no ordenamento jurídico atual, reputando-se ilegais, os atos do INPI que não lhe sejam expressamente previstos em legislação que estabeleça sua competência, ou permitido por norma que lhe delegue autoridade para regular e/ou estabelecer padrões.

A presunção de certeza de que o Estado, incluindo-se os atos de todos os entes da Administração Pública, não atuará de forma diversa às normas aplicáveis de uma determinada jurisdição estimula que nele se confie (NORTH, 1989). Assim uma atuação pública que confronte suas próprias normas gera falta de credibilidade institucional e insegurança jurídica.

Ainda que se compreenda a forma de construção dos entendimentos do INPI a respeito do know-how, em especial a sua natureza nacionalista, protetiva e voltada para o estímulo à introdução de tecnologias em território nacional, e congruente à política econômica vigente à época de sua criação, ela não se sustenta mais hoje em dia.

Neste sentido, o INPI não possui autoridade para, apenas com base em entendimentos sobre a lei, sobrepor o direito de liberdade de contratação dos particulares quando não sejam impedidos igualmente pela lei, e agir de forma contrária ao princípio da legalidade, que deve reger os atos de todos os entes da Administração Pública.

Assim como ocorreu com o advento da IN 70, que entrou em vigor sem qualquer necessidade de mudança normativa, para que o INPI deixe para trás a prática de restringir a

contratação de know-how através de licenças, bastará que o deixe de fazer. Na verdade, desde a entrada em vigor do art. 240 da LPI¹¹³ bastaria.

¹¹³ Trata-se do artigo da LPI que modificou a competência do INPI e entrou em vigor 1 ano após a publicação da LPI, ou seja, dia 15 de maio de 1997.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A observação conjunta da literatura e das normas legais destacadas neste trabalho leva a certas compreensões notáveis a respeito do know-how. A primeira delas é que não há um consenso sobre a interpretação do termo e há inclusive questionamento sobre a conveniência e capacidade de o definir.

A segunda é que apesar da ausência de consenso sobre o todo e principalmente sobre sua amplitude – se limitado a informações de natureza industrial ou também comercial, inclusive com inclusão de dados de clientela e fornecedores – há características reiteradas por aqueles que se aventuram a buscar compreender o tema, quais sejam o fato de know-how se constituir por informações ou conhecimentos mantidos em acesso restrito, haver adoção de medidas para a manutenção de restrição de acesso às informações e o fato de que se percebe valor econômico para aquele que detém as informações em detrimento daqueles que não as acessam.

Ao longo das décadas, a interpretação do know-how como item associado a patentes, seja na hipótese de algo que se optou por não patetear, algo que não se pode patentar ou como algo acessório a uma tecnologia patenteada, foi se ampliando para inclusão de informações comerciais. Houve uma aproximação da expressão know-how e *trade secret* e assim como parte da doutrina – que não é unânime – legislações de diferentes jurisdições estrangeiras por vezes regulam know-how e *trade secret* indicando as mesmas características e cuidados.

Assim, é de extrema relevância que antes de se tomar uma posição sobre uma expressão colidir ou não com a outra, atentar-se para o que está sendo considerado dentro de cada uma delas. Mais uma vez falta consenso e a este autor só resta a possibilidade de se posicionar, de dizer o que entende como o conteúdo da expressão know-how.

Como já indicado no trabalho, entendemos que know-how consiste em informações relacionadas a atividades técnico-industrial e/ou comerciais, detidas por alguém em caráter de acesso restrito, inclusive, mas não obrigatoriamente em sigilo absoluto, havendo intenção e medidas de manutenção de sigilo ou de acesso restrito; percebendo-se valor econômico por seu detentor e/ou por terceiros autorizados em razão de eles terem acesso a tais informações em detrimento de outros que não tenham.

A respeito do acesso restrito, ele poderá ser variável e inclusive chegar a níveis de segredo. Reitere-se que poderá, mas não é obrigatório. Ao know-how, assim, poderá por vezes recair a proteção legal dos segredos de indústria e comércio, sem prejuízo da constante aplicação das atuais regras para se evitar a concorrência desleal.

Um aspecto que surpreendeu este autor foi perceber que identificar o know-how como propriedade ou não é algo que – sem prejuízo da grande validade do debate e possibilidade de utilização para outros estudos – para os fins desta obra específica mostrou-se de menor relevância, sem necessidade de se adentrar com tanta profundidade no conceito e fundamentos da propriedade.

Assemelhou-se como algo razoavelmente simples desconstruir a frágil argumentação do INPI em se sustentar em indicar que know-how, por não ser uma propriedade, não pode ser objeto de licenças. Tal interpretação ocorre para os contratos que envolvem tecnologia de natureza industrial, visto que não há tal interpretação do INPI quando o objeto de averbação são contratos de franquia.

Para que não reste dúvidas, a expressão licença usada acima, como já repetido por tantas vezes que não mais se numera, deve ser interpretada como uma autorização de uso temporário com possibilidade de imposição de restrição de uso futuro. Havendo o preciosismo (respeitando-se e incentivando-se que ele seja cabível) de se rejeitar ou destacar a inadequação da adoção do termo licença por se interpretar que ela só poderia se aplicar a itens

formal e indubitavelmente proprietários, pois que se chame o que se delimitou acima de autorização ou de alguma nova palavra que se crie; o conceito aplicável é o que está posto acima.

Retornando ao aspecto da propriedade e a posição do INPI, três argumentos se destacam. Inicialmente, o título formal ou a positivação legal não é requisito insuperável para que haja um contrato desta natureza. Lembremos que no Brasil, décadas atrás, software não era um direito expressamente previsto em lei, e as licenças de software já existiam. Know-how no Brasil não possui o título legal de propriedade, diferentemente da Rússia, em que o know-how é inclusive listado como item de propriedade intelectual. Contudo, nos dois países os seus efeitos são notados. Ele existe e suas características são percebidas, haja previsão formal da lei que o positive ou não.

Em segundo lugar, a prática do licenciamento de know-how não é vedada por lei e sua prática tanto na Europa e EUA como em países da América Latina é comum. A imposição da restrição feita pelo INPI coloca o Brasil em um lugar singular e estranho em comparação ao restante do mundo.

Por terceiro, ainda que se discorde dos dois argumentos acima; razão pela qual se destacou que a questão da propriedade era de menor relevância para a avaliação da legalidade dos atos do INPI; é cabal destacar que o instituto não tem competência legal para dizer se determinada estrutura contratual existe ou não, ou vedar o acordo das partes, sem tal base legal de competência e sem haver qualquer restrição da prática em lei nacional alguma. Para os particulares, o que a lei não vedar é permitido. Já para a Administração Pública, só é permitido o que a lei expressamente indicar.

Quanto a uma eventual argumentação do instituto de que uma vez acessado o know-how não se esquece ou não se desaprende, igualmente a lei não impede que certas restrições se deem por força contratual. O INPI age em excesso e, portanto, contra a lei.

Analisar a história do próprio instituto, da política econômica nacional e a discussão internacional sobre transferência de tecnologia existente, em especial perto do momento de formação da autarquia, é salutar para que não haja sua demonização. Seus atos, em parte perpetuados no tempo ao longo de sua atuação, mesmo quando discricionários, são compreensíveis, justificáveis dentro do que se propunha como estratégia de desenvolvimento nacional – sem fazer aqui julgamento do resultado das ações – e correspondia a ações protecionistas legitimadas por leis e políticas. Elas mudaram, especialmente depois de TRIPS e da LPI. De toda forma, não foi a proposta deste trabalho e não caberá aqui avaliar em detalhes se as mudanças se deram para o bem ou se para o mal (o que pode ser objeto de novos trabalhos), mas sim se a nova ordem está sendo respeitada.

A compreensão de um ato irregular, de um ilícito ou mesmo de um crime parece algo instigante à natureza humana de sempre buscar o que ocorreu. É difícil aceitar que alguém fez algo sem qualquer motivo ou razão. Esse sentido é buscado, mas entender o sentido não muda o que ocorreu ou segue ocorrendo, tampouco retira seus resultados e efeitos jurídicos.

Assim, sobre o ato do INPI objeto deste estudo, qual seja a vedação de averbação de licenças de know-how após a entrada em vigor da LPI, mesmo compreendendo-o, não se pode fechar os olhos e não ver que hoje, diversamente de outrora, ele está em desacordo com a política, com a prática internacional e, principalmente, em desacordo com a lei.

Por fim, por se tratar de ilegalidade que se materializa por um agir em excesso, para sua reversão e compatibilização à ordem jurídica atual, basta que tal prática deixe de ocorrer, sem necessidade de qualquer mudança legislativa ou mesmo de formulários da autarquia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS¹¹⁴

AIPPI 1974a. Resolução 53A. Disponível em:
<https://aippi.org/download/committees/53A/RS53AEnglish.pdf>.

AIPPI 1974b. Yearbook

AIPPI 1984. Resolução 53B. Disponível em:
<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/53B/RS53BEnglish.pdf>.

AIPPI 1994. Resolução 155. Disponível em:
<http://www.aippi.fr/upload/Q90-144/rs115english.pdf>.

AIPPI 2010a. Question 215 – National Group Argentina – Protection of Trade Secret Through IPR and Unfair Competition Law. Disponível em:
<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/215/GR215argentina.pdf>

AIPPI 2010b. Question 215 – National Group Chile – Protection of Trade Secret Through IPR and Unfair Competition Law. Disponível em:
http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/215/GR215chile_en.pdf

AIPPI 2010c. Question 215 – National Group France – Protection of Trade Secret Through IPR and Unfair Competition Law. Disponível em:
http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/215/GR215france_en.pdf

AIPPI 2010d. Question 215 – National Group Germany – Protection of Trade Secret Through IPR and Unfair Competition Law. Disponível em:
http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/215/GR215germany_en.pdf

AIPPI 2010e. Question 215 – National Group India – Protection of Trade Secret Through IPR and Unfair Competition Law. Disponível em:
<https://aippi.org/download/committees/215/GR215india.pdf>

AIPPI 2010f. Question 215 – National Group Israel – Protection of Trade Secret Through IPR and Unfair Competition Law. Disponível em:
<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/215/GR215israel.pdf>

AIPPI 2010g. Question 215 – National Group Japan – Protection of Trade Secret Through IPR and Unfair Competition Law. Disponível em:
<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/215/GR215japan.pdf>

AIPPI 2010h. Question 215 – National Group Korea – Protection of Trade Secret Through IPR and Unfair Competition Law. Disponível em:
http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/215/GR215rep_of_korea.pdf

AIPPI 2010i. Question 215 – National Group Paraguay – Protection of Trade Secret Through IPR and Unfair Competition Law. Disponível em:

¹¹⁴ Todo o conteúdo online com disponibilidade verificada e acessada pela última vez em 24/01/2018.

<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/215/GR215paraguay.pdf>

AIPPI 2010j. Question 215 – National Group Peru – Protection of Trade Secret Through IPR and Unfair Competition Law. Disponível em:
<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/215/GR215peru.pdf>

AIPPI 2010k. Resolução 215. Disponível em:
<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/215/RS215English.pdf>.

AIPPI 2015. Resolução 247. Disponível em:
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-Resolution-Trade-secrets-overlap-with-restraint-of-trade-aspects-of-enforcement-Q247.pdf>.

American Library of Congress, Protection of Trade Secrets: Russia. Disponível em:
<http://www.loc.gov/law/help/tradesecrets/russia.php>.

ANN, Christoph. Know-how – Stiefkind des Geistigen Eigentums? GRUR 2007, Heft 1, pp 39 – 43.

ARORA, Ashish. Contracting for tacit knowledge: the provision of technical services in technology licensing contracts. Journal of Development Economics. Vol. 50, 233-256, 1996.

BARBOSA, Antonio Luiz Figueira. Propriedade e quase-propriedade no comércio de tecnologia. CNPq, Brasília, 1981.

BARBOSA, Antonio Luiz Figueira. BRASIL: Importações tecnológicas da Suécia 1965 – 1980. Rio de Janeiro, INPI, 1984.

BARBOSA, Antonio Luiz Figueira. Sobre a propriedade do trabalho intelectual: uma perspectiva crítica. Editora UFRJ, Rio de Janeiro, 1999.

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Ed. Lumen Juris, 2^a edição, Rio de Janeiro, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo IV. Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2015.

BIATO, Francisco Almeida e. / **GUIMARÃES**, Eduardo Augusto A. / **FIGUEIREDO**, Maria Helena Poppe de. A Transferência de Tecnologia no Brasil IPEA/IPLAN, Estudos para o planejamento, 4, Brasília, 1973.

CAFFÉ, Cândida Ribeiro. / **ABENZA**, Mariana Reis / **PACHECO**, Fernanda Souto / **FERREIRA FILHO**, Alberto E. Alternative corporate re-engineering. Bulding businesses through third party relationships and expansion into new markets. Jurisdiction comparisons. The European Lawyer Reference, Thompson Heuters, First Edition, 2011, pp 55 – 74.

CARDOZO, Arthur Câmara. The implementation of laws and regulations of transfer of technology: the experience of Brazil. UNCTAD, 1990.

CARVALHO, Nuno Pires de. A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro, Ed. Lumen Juris, 2009.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de Propriedade Industrial, Revista Forense, 1982.

CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada. Ed. Unesp. 2004.

CORREA, Carlos M. Legal Nature and Contractual Conditions in Know-How Transactions, Ga. J. Int'l & Comp. L. volume 11, 1981, pp 449-494.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. Considerações sobre o tratamento do segredo de negócio – os efeitos da nova lei de propriedade industrial. Revista da ABPI nº 27, Março/abril 1997, pp 37.

DIAS, José Carlos Vaz e. Os princípios da legalidade e da competência e os limites de atuação do INPI no direito da concorrência. Revista do IBRAC – Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, vol. 5, 1998.

DIAS, José Carlos Vaz e. Contratos de Transferência de Tecnologia e Franquia *in* **DI BLASI**, Gabriel. A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio. Forense, 2ª Edição. Rio de Janeiro, 2005, pp 397-432.

DIAS, Jose Carlos Vaz e / **SANT'ANNA**, Leonardo / **SANTOS**, Bernardo. The legal treatment of know-how in Brazil: peculiarities and controversies of a new tangible form. Question Iuris, vol. 09, nº 04, Rio de Janeiro, 2016, pp 2312-2334.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei da Propriedade industrial. 3ª Edição revista e atualizada – Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei da Propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

FEKETE, Elizabeth Kasznar. O Regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro, Forense, Rio de Janeiro, 2003.

FLORES, Cesar. Segredo Industrial e Contrato de Know-how. *in* Juris poiesis: revista do curso de direito da Universidade Estácio de Sá, v. 10, n. 10, p. 79–99, 2007.

GONTIJO, Cícero Ivan Ferreira. As transformações do sistema de patentes da Convenção de Paris ao Acordo TRIPS *in* Direito Internacional da Propriedade Intelectual: O Protocolo de Madri e Outras Questões Correntes da Propriedade Intelectual no Brasil. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008.

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª Edição, São Paulo, Martins Fontes, 2003.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação de Transferência de Tecnologia. Forense, Rio de Janeiro, 1997.

MAGNIN, François. Know-how et propriété industrielle. Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle. Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Economiques de Strasbourg. Librairies Techniques, 1974.

MALAVOTA, Leandro. Patentes, marcas e transferência de tecnologia durante o regime militar: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1970-1984). UFRJ – Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro, 2006.

MALHEIROS, Arnaldo. A Importância dos Segredos de Fábrica e de Negócios. Anais do XIV Seminário Nacional da Propriedade Industrial, 1994. Revista da ABPI, 1994.

MENGHISTU, Fisseha-Tsion, International Transfer of Technology to Developing Countries: A Study on the Significance of Fiscal Policy for Technology Transfer for Development, tese de doutorado perante a Universidade de Amsterdam, Amsterdam, Ed. Boek, 1988, *apud LEONARDOS* (1997).

MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, volume 16, Ed. Bookseller, Campinas, 2002.

NORTH, Douglas C. Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction. World Development, vol. 17, No. 9: Pergamon Press, pp. 1319-1332, 1989.

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Manual de Oslo, 3^a Edição, 1997.

ROFFE, Pedro. Transfer of Technology: UNCTAD's Draft International Code of Conduct. The International Lawyer, vol. 19, nº 2 (Spring 1985), pp. 689-707, 1985.

SAMPATH, Padmarshree Gehl & **ROFFE**, Pedro. Unpacking the International Technology Transfer Debate: Fifty Years and Beyond. ICTSD Programme on Innovation, Technology and Intellectual Property; Working Paper; International Centre for Trade and Sustainable Development, Genebra, 2012.

SEGADE, José Antonio Gómez. El Secreto Industrial (know-how): concepto y protección. Editorial Tecnos, Madrid, 1974.

SIROTA, Artem. On contributing know-how in capital of Russian company. 2011. Disponível em: <http://www.russianlawonline.com/content/contributing-know-how-capital-russian-company>.

TEECE, David J. The Market for Know-how and the Efficient International Transfer of Technology. The Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol. 458, pp. 81-96, 1981.

TEECE, David J. Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. Research Policy 15: Elsevier, 1986.

TEECE, David J. Technology and Technology Transfer: Mansfieldian Inspirations and Subsequent Developments. *The Journal of Technology Transfer*, Vol. 30, Issue 1/2, pp 17-33 2005.

TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Tecnologia estrangeira no Brasil, Regime Jurídico-Fiscal – A intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *Revista de Direito Mercantil* nº 13, 55–69, 1974.

UNCTAD. Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology [1985 version]. Disponível em:
http://unctad.org/Sections/dite_tobedeleted/iiia/docs/compendium/en/14%20volume%201.pdf

VIEGAS, Juliana L. B. Dos Contratos de Transferência de Tecnologia sob o Regime da Nova Lei de Propriedade Industrial. *Revista da ABPI* nº 34, Maio/Junho 1998, pp 24 -31.

ZUIJDWIJK, Ton J. M. The UNCTAD Code of Conduct on the Transfer of Technology. *McGill Law Journal*, 562-587, 1978.

LEGISLAÇÃO NACIONAL

BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Código Criminal do Império do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm

BRASIL. Decreto 847, de 11 de outubro de 1890. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-publicacaooriginal-1-pe.html>

BRASIL. Decreto 16.264, de 19 de dezembro de 1923. Cria a Diretoria Geral da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>

BRASIL. Decreto 24.507, de 29 de junho de 1934. Regulamento de Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24507-29-junho-1934-498477-publicacaooriginal-1-pe.html>

BRASIL. Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm

BRASIL. Decreto-lei 7.903, de 27 de agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm

BRASIL. Decreto-lei 9.025, de 27 de fevereiro de 1946. Dispõe sobre as operações de câmbio e regulamenta o retorno de capitais estrangeiros. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del9025.htm

BRASIL. Lei 1.807, 7 de janeiro de 1953. Dispõe sobre operações de câmbio. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1807.htm

BRASIL. Lei 3.407, de 28 de novembro de 1958. Altera a legislação do Imposto de Renda. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3470.htm

BRASIL. Portaria 436 do Ministério da Fazenda, de 30 de dezembro de 1958. Estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/legislacao-transferencia-de-tecnologia/portaria436.pdf>

BRASIL. Lei 4.131, 3 de setembro de 1962. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L4131.htm

BRASIL. Lei 4.506, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L4506.htm

BRASIL. Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm

BRASIL. Lei 5.772, 21 de dezembro de 1971. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm

BRASIL. INPI. Ato Normativo nº 15 de 11 de setembro de 1975. Estabelece conceitos básicos e normas para fins de averbação de contratos de transferência de tecnologia e correlatos.

BRASIL. Lei 8.955, de 15 de dezembro de 1994. Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8955.htm

BRASIL. Lei 9.279 de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm

BRASIL. INPI. Ato Normativo nº 135 de 15 de abril de 1997. Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br093pt.pdf>

BRASIL. INPI. Resolução nº 156 de 09 de novembro de 2015. Dispõe sobre os serviços de assistência técnica dispensados de averbação pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros – consoante com o art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/Resolucao_156_2015.pdf

BRASIL. INPI. 2017a. Instrução Normativa nº 70 de 11 de abril de 2017. Dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1>

BRASIL. INPI. 2017b. Resolução nº 199 de 17 de julho de 2017. Dispõe sobre as diretrizes de exame para averbação ou registro de contrato de licença de propriedade industrial, e de registro de topografia de circuito integrados, transferência de tecnologia e de franquia. Disponível em: www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/Resolucao1992017.pdf

LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL

ARGENTINA. Ley de confidencialidad sobre informacion y productos que esten legitimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos, Lei nº 24766, de 18 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41094/norma.htm>

CCE. Regulamento (CE) Nº 772/2004, de 27 de abril de 2004, on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0772>

CHILE. Ley de Propiedad Industrial, Lei 19.039, refundida em 26 de janeiro de 2007. Disponível em: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=175347

COLOMBIA. Decreto Reglamentario 2123, de 9 de outubro de 1975. Disponível em: http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_759920413c83f034e0430a010151f034

COMUNIDADE ANDINA. Decision No. 486 establishing the Common Industrial Property Regime, de 2000. Disponível em: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=223717

EQUADOR. Ley de Propiedad Industrial de 8 de maio de 1998. Disponível em: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=444961

EUA. Uniform Trade Secrets Act, de 9 de agosto de 1979, modificado em 9 de agosto de 1985. Disponível em: http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20secrets/utsa_final_85.pdf

EUA. Restatement (Third) of Unfair Competition, Chapter 4, Appropriation of Trade Values, Topic 2. Trade Secrets (Sections 39-40), de 1995. Disponível em: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=194019

EUA. Economic Espionage Act, de 11 de outubro de 1996. Disponível em: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ294/pdf/PLAW-104publ294.pdf>

EUA. Defend Trade Secret Act, 5 de novembro de 2016. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1890/text>

FEDERAÇÃO RUSSA. Гражданский кодекс Российской Федерации (Código Civil da Federação Russa), 30 de novembro de 1994, aditado pela última vez pela lei 358-FZ de 18 de novembro de 2015. Disponível em:

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=389584

ISRAEL. Commercial Torts Law, Law 5759-1999, de 19 de abril de 1999. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2375>

JAPÃO. Unfair Competition Prevention Act, Act No. 47, de 19 de maio 1993, aditada pela lei 62 de 1º de dezembro de 2011. Disponível em: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=254517

PARAGUAI. Ley N° 3.283 de protección de La informacion no divulgada y datos de prueba para lós registro farmacêuticos. Lei 3283, de 2007. Disponível em: <http://www.pj.gov.py/images/contenido/ddpi/leyes/ley-3283-2007-de-proteccion-de-la-informacion-no-divulgada-y-datos-de-prueba.pdf>

PORTUGAL. Código da Propriedade Industrial. Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho de 2008. Disponível em: http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/2/14/Decreto-Lei%20n.%C2%BA%20143_2008%20de%202025%20de%20Julho_%C3%B3digo%20da%20PI%20-%20Vers%C3%A3o%20pesquis%C3%A1vel%20em%20PDF.pdf

REPÚBLICA DA COREIA. Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act, de 30 de dezembro de 1961, aditada pela lei 11.112 de 2 de dezembro de 2011. Disponível em: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=316015