

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MARCELO NOGUEIRA

**REGRAS LEGAIS DOS CONTRATOS DE LICENÇA VOLUNTÁRIA DE  
EXPLORAÇÃO DE PATENTES DE BIOTECNOLOGIA NO BRASIL**

Rio de Janeiro

2018

Marcelo Nogueira

**Regras legais dos contratos de licença voluntária de exploração de patentes de  
biotecnologia no Brasil**

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Orientador: Prof. Dr. Celso Luiz Salgueiro Lage

Coorientadora: Profa. Dra. Iolanda Margherita Fierro

Rio de Janeiro

2018

Marcelo Nogueira

**Regras legais dos contratos de licença voluntária de exploração de patentes de  
biotecnologia no Brasil**

Dissertação apresentada, como requisito parcial para  
obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-  
Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Aprovada em 11 de dezembro de 2018.

Orientador: Prof. Dr. Celso Luiz Salgueiro Lage

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Coorientadora: Profa. Dra. Iolanda Margherita Fierro

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Alexandre Guimarães Vasconcellos

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Profa. Dra. Elizabeth Ferreira da Silva

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Profa. Dra. Cristina Dislich Ropke

Phytobios Pesquisa Desenvolvimento e Inovação Ltda.

A ata de defesa com as respectivas assinaturas dos membros da banca encontra-se  
no processo de vida acadêmica do aluno.

Rio de Janeiro

2018

Há quem não acredite no amor. Não lhes tiro a razão. É, de fato, algo raro. Desejos encontramos aos montes. Paixões podem acontecer várias vezes. Mas, amor... Amor é algo absolutamente diferente. Não falo dos amores dos folhetins e novelas, nem do amor do poeta, raramente correspondido. Falo da força mais poderosa do universo, que faz um homem querer ser melhor a cada dia. Falo do amor que entende a fadiga, que acode a doença, que levanta na queda e sabe dizer a palavra certa quando as coisas estão dando errado. Falo do desejo que desafia a razão, mas também falo de parceria, amizade e generosidade. E, além disso tudo, tenho o privilégio de ter na pessoa amada uma referência de competência e profissionalismo. Ana Claudia e nossas filhas Carolina e Helena, a vocês dedico este trabalho.

## **AGRADECIMENTOS**

Ao INPI por me propiciar a oportunidade de estudar numa academia que é referência nacional e internacional em qualidade no ensino de propriedade intelectual e inovação, de maneira gratuita, através de um processo de seleção justo, transparente e democrático.

Aos Professores Drs. Celso Luiz Salgueiro Lage e Iolanda Margherita Fierro pela orientação, apoio e parceria. Seu apoio e conhecimento foram fundamentais para a realização deste estudo. Contar com profissionais tão qualificados foi um verdadeiro privilégio.

Aos Professores Drs. Adelaide Antunes, Alexandre Guimarães Vasconcellos, Eduardo Winter, Elizabeth Ferreira da Silva, Mauro Catharino Vieira da Luz, Patrícia Pereira Peralta, Ricardo Carvalho Rodrigues, Sérgio Medeiros Paulino de Carvalho e Vinícius Bogéa Câmara, pelo apoio constante e por todo conhecimento que me foi generosamente transmitido.

Aos colegas da turma de Mestrado e da turma de Doutorado, com quem tive a sorte de conviver em diversas disciplinas, pela troca saudável e sempre muito enriquecedora.

À Dra. Ana Claudia Dias de Oliveira pelo apoio e troca diárias que contribuem muito no meu aprimoramento profissional.

Às competentes Patricia Eleonora Trotte Caloiero e Mara Silva, por todo suporte e sempre eficiente trabalho junto à Secretaria.

À Professora Dra. Renata Bilhim e ao Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal Fabrício Fernandes de Castro pelas boas referências que me permitiram realizar este estudo.

A toda a minha família pelo apoio e carinho. Aos meus pais e meus irmãos, pelo exemplo de pessoas estudiosas e trabalhadoras que sempre serão grandes referências para a minha vida pessoal e profissional. Sem o apoio de vocês, tudo seria muito mais difícil.

## RESUMO

NOGUEIRA, Marcelo. **Regras legais dos contratos de licença voluntária de exploração de patentes de biotecnologia no Brasil**. 2018. 112 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018.

A biotecnologia é um campo tecnológico estratégico em âmbito mundial. Para o Brasil, considerado o país mais megabiodiverso do mundo, este campo se reveste de uma importância ainda maior. A necessidade da pesquisa sobre os contratos de licença de patentes de biotecnologia decorre da complexidade que deriva não apenas das especificidades dessas patentes em si, mas também pelo fato de a legislação destes contratos conter normas de diversos ramos jurídicos que se entrelaçam nas regras legais destes instrumentos. O objetivo deste trabalho é a análise jurídica das regras legais nacionais relativas aos contratos de licença voluntária de patentes de biotecnologia. A metodologia segue o método descritivo com pesquisa documental centrada basicamente na legislação. Como resultados, são apontados aspectos relativos às legislações analisadas que precisam ser observados para que se possam aferir existência, validade e eficácia aos contratos desta natureza. A pesquisa sobre os contratos que tratam das patentes de biotecnologia pode contribuir com o setor produtivo nacional no sentido de agregar um nível maior de competitividade e produtividade a empresas e organizações que trabalham com contratos desta natureza.

Palavras-chave: Biotecnologia. Patentes. Contratos. Transferência de tecnologia. Licença voluntária.

## ABSTRACT

**NOGUEIRA, Marcelo. Legal rules of the voluntary license agreements for the exploitation of biotechnology patents in Brazil.** 2018. 112 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018.

Biotechnology is a strategic technological field in the world. For Brazil, considered the most megabiodiverse country in the world, this technological field is of even greater importance. The need for research into biotech patent license agreements stems from the complexity arising not only from the specificities of these patents per se, but also from the fact that the legislation of these contracts contains rules of various legal branches that are intertwined in the legal rules of these instruments. The objective of this work is the legal analysis of national legal rules related to voluntary licensing contracts for biotechnology patents. The methodology follows the descriptive method with documentary research centered basically on the legislation. As results, aspects related to the analyzed legislations that need to be observed are pointed out so that existence, validity and effectiveness can be verified for the contracts of this nature. Research on contracts dealing with biotechnology patents can contribute to the national productive sector in the sense of adding a greater level of competitiveness and productivity to companies and organizations that work with contracts of this nature.

Keywords: Biotechnology. Patents. Contracts. Technology transfer. Voluntary leave.

## LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E CONVENÇÕES

Art./art.	Artigo
BACEN	Banco Central do Brasil
CADE	Conselheiro Administrativo de Defesa Econômica
CCB	Código Civil Brasileiro
CDB	Convenção sobre Diversidade Biológica
CNBS	Conselho Nacional de Biossegurança
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil
CTA	Conhecimento Tradicional Associado
CTNBio	Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
DJe	Diário de Justiça eletrônico
FRAND	<i>Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Licensing</i>
GRU	Guia de Recolhimento da União
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICT	Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPC	<i>International Patent Classification</i>
LPI	Lei de Propriedade Industrial
MCTIC	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
MMA	Ministério do Meio Ambiente
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OGM	Organismo Geneticamente Modificado
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento



PASEP	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PD&I	Pesquisa, desenvolvimento e inovação
PG	Patrimônio Genético
PIS	Programa Integração Social
PNB	Política Nacional de Biossegurança
RDE	Registro Declaratório Eletrônico
ROF	Registro de Operações Financeiras
RDE/ROF	Registro Declaratório Eletrônico de Operações Financeiras
REsp	Recurso Especial
RFB	Receita Federal do Brasil
RPI	Revista da Propriedade Industrial
SIBBR	Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira
SRRF	Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil
TRIPS	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UKIPO	<i>Intellectual Property Office of United Kingdom</i>
UNESCO	Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
USD	Dólar norte-americano
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	12
<b>OBJETIVOS</b> .....	16
Geral.....	16
Específicos.....	16
<b>JUSTIFICATIVA</b> .....	17
<b>METODOLOGIA</b> .....	18
<b>1 CONTRATOS</b> .....	19
1.1 BREVE HISTÓRICO.....	23
1.2 CONCEITO.....	26
1.3 ESTRUTURA.....	27
1.3.1 Plano da existência.....	28
1.3.2 Plano da validade.....	30
1.3.3 Plano da eficácia.....	33
1.4 PRINCÍPIOS CONTRATUAIS.....	35
1.4.1 Princípio da Autonomia Privada ou da Liberdade de Contratar.....	35
1.4.2 Princípio da Obrigatoriedade.....	38
1.4.3 Princípio do Consensualismo.....	38
1.4.4 Princípio da Relatividade.....	40
1.4.5 Princípio da Função Social.....	40
1.4.6 Princípio da Boa-fé Objetiva.....	42
1.4.7 Princípio da Equivalência entre as Prestações.....	44
<b>2 REGRAS LEGAIS DE CONTRATOS DE LICENÇA VOLUNTÁRIA DE EXPLORAÇÃO DE PATENTES DE BIOTECNOLOGIA</b> .....	45
2.1 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.....	46

2.2 LEI Nº 9.279/96 (LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL).....	47
2.3 LEI Nº 10.406/02 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO).....	48
<b>2.3.1 Regras legais de locação de coisas aplicadas em licenças voluntárias onerosas de patentes.....</b>	<b>48</b>
<b>2.3.2 Regras legais de comodato aplicáveis a licenças voluntárias gratuitas de patentes.....</b>	<b>53</b>
2.4 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.....	54
2.5 LEGISLAÇÃO DE REMESSA DE VALORES PARA O EXTERIOR E CAPITAL ESTRANGEIRO.....	58
2.6 LEGISLAÇÃO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA.....	62
2.7 LEI DE INOVAÇÃO.....	66
2.8 PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL.....	68
2.9 LEI DE BIOSSEGURANÇA.....	70
2.10 RESOLUÇÕES E INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INPI.....	71
<b>3 ASPECTOS NEGOCIAIS DOS CONTRATOS DE LICENÇA VOLUNTÁRIA DE EXPLORAÇÃO DE PATENTES DE BIOTECNOLOGIA.....</b>	<b>76</b>
3.1 LICENCIANDO PATENTES DE BIOTECNOLOGIA ENTRE EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA E FARMACÊUTICAS.....	79
3.2 LICENCIANDO PATENTES DE BIOTECNOLOGIA EM PARCERIAS ENTRE UNIVERSIDADES E INDÚSTRIAS.....	83
<b>DISCUSSÃO E CONCLUSÕES.....</b>	<b>89</b>
<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>94</b>

## INTRODUÇÃO

A biotecnologia faz parte da história humana, pelo menos, desde a Antiguidade, quando a fermentação já era usada para a preparação e conservação de alimentos e bebidas (pão, queijo, cerveja, vinho e vinagre), para o cultivo de plantas (trigo, milho, batata, cevada), para a domesticação de animais e para o tratamento de infecções com produtos de origem vegetal, como o pó de crisântemo (MALAJOVICH, 2012).

Freeman (1997), aprofundando o estudo dos ciclos econômicos de Schumpeter (1939), previu que o sexto ciclo teria como base a biotecnologia, o meio ambiente e a saúde.

De acordo com o art. 2º da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, no período de 5 a 14 de junho de 1992, a biotecnologia se traduz em qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica (BRASIL, 1994a).

A biotecnologia surgiu a partir de uma tendência de convergência entre diferentes áreas do conhecimento, como a nanotecnologia, as ciências cognitivas e as tecnologias da informação. Este campo tecnológico envolve um grupo de técnicas e ferramentas úteis ao desenvolvimento de experimentos científicos avançados e à fabricação de produtos inovadores, fortemente ligados à indústria farmacêutica, química e ao agronegócio (TIGRE, 2014).

Pela necessidade de organização deste campo tecnológico tão vasto, após o 12º Congresso Europeu, a biotecnologia se divide em branca (industrial), vermelha (saúde), azul (meio ambiente) e verde (agropecuária) (MONTEIRO, 2017).

Dasilva (2004) difunde a divisão de ciências da vida da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) que acrescenta a biotecnologia dourada, relativa à bioinformática e à bionanotecnologia, a biotecnologia marrom, relativa a desertos e zonas áridas, a biotecnologia rosa, relativa a patentes, publicações, invenções e direitos de propriedade intelectual, a biotecnologia amarela, relativa aos alimentos e às ciências da nutrição, a biotecnologia preta, relativa a investigações relativas a bioterrorismo, e a biotecnologia cinza, relacionada a processos industriais, com viés ambiental.

O Brasil ocupa cerca de 47% da América do Sul. É o maior país da América do Sul e da América Latina e o quinto maior do mundo em área territorial (IBGE, 2012). Suas várias zonas climáticas (trópico úmido no norte, semiárido no nordeste e áreas temperadas no sul)

propiciam grandes variações ecológicas que dão origem a seis biomas: a Floresta Amazônica, maior floresta tropical úmida do mundo, o Pantanal, maior planície inundável, o Cerrado de savanas e bosques, a Caatinga de florestas semiáridas, os campos dos Pampas e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Possui uma costa marinha de 3,5 milhões km<sup>2</sup> com diversidade de ecossistemas: recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos (MMA, 2018a).

Estima-se que detenha cerca de 1,8 milhão de espécies, mas apenas 11% de sua biodiversidade já foi catalogada (SIBBR, 2017). É considerado o país mais megabiodiverso do planeta, detendo cerca de 20% do número total de espécies da Terra (MMA, 2018a). Em um país com essas características, a biotecnologia não é apenas um campo tecnológico estratégico, mas deve ser entendida como uma prioridade. Essa importância se reflete, dentre outros aspectos, no tratamento legal dos contratos que cuidam do fluxo de tecnologia no país.

O art. 211 da Lei nº 9.279/96, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI) (BRASIL, 1996), com fundamento nos arts. 218 e 219 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), determina que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. O registro e a averbação são formas de reconhecimento público do acordo entre as partes que se distinguem porque a averbação tem por objeto direitos de propriedade industrial já registrados ou depositados na autarquia, enquanto o registro se refere aos contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e científica.

Nenhuma das formas são obrigatórias no Brasil. Sua observância é ligada aos interesses das partes nos efeitos jurídicos que esses atos produzem.

A publicação do extrato do contrato na Revista da Propriedade Industrial (RPI), decorrente do registro ou da averbação, informando as partes, o objeto, o prazo e a remuneração do contrato, garante a oponibilidade perante terceiros. Com isso, caso terceiro viole os direitos de propriedade industrial negociados, ambos os contratantes podem, em conjunto ou separadamente, tomar as medidas legais necessárias contra o ofensor. E ao ofensor não caberá qualquer alegação de que não tinha ciência do pacto. Isso confere segurança jurídica aos negócios relativos aos ativos intangíveis.

Outro efeito jurídico decorrente da averbação e do registro é de caráter fiscal. O art. 74 da Lei nº 3.470/58 possibilita a dedução do lucro bruto, no Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, da 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% da receita bruta do produto fabricado ou vendido. Também possibilita a dedução do lucro real de quotas destinadas à amortização do valor das patentes de invenção adquiridas e incorporadas ao ativo da pessoa jurídica. Mas, para isso, as empresas precisam comprovar tais despesas através de contrato de cessão ou licença de uso da marca ou invento privilegiado, regularmente registrado no país, de acordo com a legislação de propriedade industrial (BRASIL, 1958a).

E nas hipóteses que envolvem remessas de pagamentos ao exterior, há ainda um terceiro efeito da averbação e do registro no INPI. O Certificado de Averbação/Registro é necessário para realização do Registro Declaratório Eletrônico de Operações Financeiras (RDE/ROF) do Banco Central do Brasil por meio do qual são realizados os pagamentos ao exterior a título de *royalties* pela exploração de direitos de propriedade industrial e os pagamentos por *know-how*, assistência técnica e científica e franquia (BACEN, 2010). O RDE/ROF equivale aos documentos de registro de capitais externos emitidos pelo Banco Central para todas as finalidades legais, em especial a Lei nº 4.131/62, que trata da aplicação do capital estrangeiro e das remessas de valores para o exterior (BRASIL, 1962a), e a Lei nº 9.069/95, que dispõe sobre o sistema monetário nacional (BRASIL, 1995a).

O INPI oferece em sua página (INPI, 2018) um guia de transferência de tecnologia com informações sobre os contratos submetidos a averbação ou registro. As modalidades desses contratos são estabelecidas pela autarquia em um rol taxativo: licença de uso de marca, cessão de marca, licença para exploração de patente, cessão de patente, licença para exploração de desenho industrial, cessão de desenho industrial, licença compulsória de patente, licença de topografia de circuito integrado, cessão de topografia de circuito integrado, licença compulsória de topografia de circuito integrado, fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e científica e franquia (INPI, 2018).

A licença de exploração de patente é o instrumento contratual pelo qual o licenciante autoriza o licenciado a explorar sua patente ou mesmo o mero pedido. Não há transferência da titularidade da patente, o que enseja a necessidade do estabelecimento de regras que prevejam todas as etapas dessa operação, antes, durante e depois.

No caso das patentes de biotecnologia, estes contratos, que por si só já seriam peculiares em razão de seu objeto, recebem uma carga de complexidade ainda maior, na medida em que trazem exigências de outros ramos jurídicos. São normas tributárias, concorrenciais, de defesa do consumidor, de biossegurança, de proteção do patrimônio genético e do conhecimento

tradicional associado, e de remessa de divisas para o exterior que, assim como a legislação de propriedade industrial, precisam ser atendidas para que esses contratos funcionem como o planejado pelos contratantes.

Isso envolve um conjunto de diversas leis cuja complexidade representa um custo de aquisição e uma fragilidade do setor, que poderia funcionar melhor se a estrutura legal fosse mais simples e funcional. Na tentativa de contornar essa dificuldade, em março de 2018, o INPI e o Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (UKIPO) lançaram um *kit* com modelos de contratos de transferência de tecnologia denominado Lambert *Toolkit*. Ainda que esta ferramenta sirva bem ao seu propósito de ser um ponto de partida para uma negociação justa e equilibrada, não se deve negligenciar a importância de uma análise jurídica sobre as regras legais que envolvem tais contratos.

Com o objetivo de oferecer uma base para melhor compreensão sobre os contratos de licença de patentes de biotecnologia no Brasil, no primeiro capítulo, encontra-se a evolução histórica do direito contratual, seus conceitos e os princípios jurídicos aplicáveis à espécie. No segundo capítulo, são analisadas as regras, de diversos ramos jurídicos, relativas aos contratos de licença voluntária de exploração de patentes de biotecnologia. Ao final, no terceiro capítulo, são abordados os aspectos negociais concernentes ao licenciamento de patentes de biotecnologia, sob o prisma de parcerias entre empresas biotecnológicas, farmacêuticas e universidades.

## **OBJETIVOS**

### Geral

O objetivo desta pesquisa é compilar as regras legais dos contratos de licença voluntária de exploração de patentes de biotecnologia no Brasil.

### Específicos

- descrever a evolução histórica dos contratos;
- rever os princípios jurídicos relativos aos contratos de licença voluntária de exploração de patentes de biotecnologia;
- analisar as regras legais de contratos de licença voluntária de patente de biotecnologia no Brasil em 2018;
- discutir alguns aspectos negociais referentes a estes contratos, envolvendo empresas de biotecnologia, empresas farmacêuticas e universidades.



## **JUSTIFICATIVA**

A relevância deste trabalho se mostra crescente dado o papel estratégico que este campo tecnológico vem desempenhando no mundo e o papel de destaque do Brasil no cenário internacional. Sua importância decorre da lacuna de instrumentos e fontes de consulta sobre o tema em âmbito nacional. Sua motivação reside na oportunidade de contribuir com o setor produtivo nacional no sentido de agregar um nível maior de competitividade e produtividade a empresas e organizações que trabalham com contratos de licenças voluntárias de patentes de biotecnologia no Brasil.

## **METODOLOGIA**

O trabalho foi guiado pelo método descritivo com pesquisa documental centrada basicamente na legislação *lato sensu*<sup>1</sup>. Além de documentos legais, foram examinadas a doutrina e a jurisprudência, quando necessário, vez que o foco desta pesquisa foi a legislação propriamente dita.

Foi feito um recorte acerca da modalidade de contrato estudada, que ficou definida como os contratos de licença voluntária de exploração de patentes no Brasil.

---

<sup>1</sup> *Lato sensu* é uma expressão latina que pode ser traduzida como “em sentido amplo”, utilizada no texto para caracterizar não apenas as leis propriamente ditas, mas também normas e regras oriundas de regulamentos, resoluções, portarias, instruções normativas e outros instrumentos jurídicos públicos e gerais de regulamentação de direitos e obrigações.

## 1 CONTRATOS

A partir da década de 1970, em razão da globalização e de novos paradigmas tecnológicos, as empresas sofreram mudanças significativas nos processos produtivos (FEITOSA, 2011). A inovação passa a ser vista como um aspecto fundamental para o processo de desenvolvimento capitalista, introduzindo mudanças técnicas, gerando dinamicidade na economia e promovendo vantagens competitivas (SCHUMPETER, 1997). Este trabalho apresenta uma compilação dos principais aspectos legais que tratam da questão contratual abordando a transferência tecnológica no campo da biotecnologia, de forma a organizar o conjunto de regras que, obrigatoriamente, devem ser observadas pelas instituições públicas ou privadas, para que fiquem disponíveis de forma acessível aos gestores que atuem na área em questão.

Conforme estabelece o art. 3º do Decreto nº 4.657/42 (BRASIL, 1942), ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Esta regra determina que o desconhecimento da legislação não pode ser alegado pelo acusado de descumprir a lei. Assim, a partir da sua publicação, a lei se torna obrigatória para todos. Isso ocorre devido à presunção<sup>2</sup>, criada pela lei, de que, no momento da publicação, todas as pessoas, físicas ou jurídicas, imediatamente passam a ter ciência das novas regras, devendo estar desde então adaptadas à nova realidade jurídica que se apresenta. Esta presunção legal é classificada como absoluta porque não admite prova em contrário.

A presunção absoluta é uma ficção legal, adotada visando a segurança jurídica, princípio protegido constitucionalmente. É de se imaginar a dificuldade de se implantar um sistema legal em que seja necessário provar a todo momento que existe o conhecimento acerca das normas vigentes. Por isso, para a garantia da ordem pública, é postulado o conhecimento por todos das regras legais regularmente publicadas.

Todavia, esta presunção legal absoluta não se encaixa com perfeição em uma sociedade profundamente desigual, com baixo nível de instrução e com um sistema legal extremamente complexo e que não se faz compreender aos leigos, tal como ocorre no Brasil.

Além disso, ao contrário das normas de Direito Penal que se popularizam com alguma facilidade, até em manchetes de jornais, as normas civis, tributárias, financeiras, biológicas e administrativas, como são as regras pertinentes aos contratos de licença voluntária de patentes

---

<sup>2</sup> A presunção, no Direito, é entendida como um processo racional do intelecto em que, a partir de um fato, infere-se com razoável probabilidade a existência de outro fato ou o estado de uma pessoa ou coisa (DINAMARCO, 2017).

de biotecnologia, não são divulgadas e muito menos absorvidas com a mesma facilidade. E, mesmo que o fossem, a intensa produção legislativa, com tanto volume e variedade de leis, torna o pleno domínio de tantas regras uma tarefa desafiadora até para os mais dedicados juristas.

Além de numerosas e diversificadas, as legislações que incidem sobre os contratos desta natureza não possuem um caráter sistêmico, ou seja, não constituem uma totalidade ordenada, um conjunto de entes dentre os quais existe uma certa ordem (BOBBIO, 2011). As legislações pouco dialogam entre si e não raro ignoram conceitos já estabelecidos, trazendo dificuldade e incerteza jurídica àqueles que pretendem compreendê-las.

Mas, apesar destes aspectos, estas legislações e suas regras se encontram em plena vigência e, assim, precisam ser respeitadas. O desatendimento às regras legais que incidem sobre os contratos desta natureza pode gerar consequências jurídicas diversas, que podem afetar não apenas a validade e a eficácia do contrato ou de suas cláusulas, mas também o patrimônio e a liberdade das partes envolvidas.

As regras previstas na LPI para estes contratos precisam ser observadas, sob pena de nulidade de cláusulas contratuais e até a perda de eventual direito de ação contra terceiros (BRASIL, 1996).

A Lei nº 11.196/05 dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica (BRASIL, 2005a). Mas, o desatendimento à legislação tributária pode acarretar o cometimento do crime de sonegação fiscal<sup>3</sup>, punível com pena de reclusão de seis meses a cinco anos e multa (BRASIL, 1990).

---

<sup>3</sup> Art. 1º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

Art. 2º Constitui crime da mesma natureza:

I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;

III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal;

A desatenção às regras relativas à legislação de remessa de capital ao exterior (BRASIL, 1962a) pode levar a que os *royalties* que extrapolem os limites legais determinados nesta legislação sejam considerados, para efeitos tributários, como lucros distribuídos e tributados, o que também pode ensejar o cometimento do crime de sonegação fiscal e afetar toda a parte financeira do contrato, ao impedir a remessa de pagamentos ao exterior.

A legislação de defesa da concorrência precisa ser observada porque tanto o impedimento quanto a exploração abusiva de direitos de propriedade industrial constituem infrações contra a ordem econômica que podem culminar não apenas em multas, que podem chegar a bilhões de reais, mas também em penas que podem incluir a publicação da condenação nos jornais, a proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e de participar de licitações, a inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor, a recomendação de concessão de licença compulsória, a cisão da sociedade, a transferência de controle societário, a venda de ativos, a cessação parcial de atividade, a proibição de exercer o comércio em nome próprio ou como representante de pessoa jurídica, pelo prazo de até cinco anos, ou ainda qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica (BRASIL, 2011).

A Lei de Inovação, por sua vez, estabelece regras a respeito da propriedade intelectual resultante da parceria, assim como em relação ao regime de exclusividade do licenciamento em determinadas situações, cuja inobservância pode acarretar a nulidade dessas cláusulas. Além disso, o descumprimento da obrigação de repassar os conhecimentos e informações necessários à efetivação destes contratos pode acarretar a responsabilização administrativa, civil e penal dos envolvidos (BRASIL, 2004).

O desatendimento da exigência de cadastro ou autorização, conforme o caso, no Sistema de Gestão do Patrimônio Genético, conforme previsto no art. 47 da Lei nº 13.123/15, impede a concessão de qualquer direito de propriedade intelectual (BRASIL, 2015), podendo gerar sua nulidade, caso a concessão não tenha observado a regra mencionada. Além disso, toda ação ou omissão que viole as normas desta lei é considerada infração administrativa que, além das sanções penais e cíveis cabíveis, ainda pode ser punida com advertência, multa, apreensão das amostras que contêm o patrimônio genético acessado, apreensão dos instrumentos utilizados na obtenção ou no processamento do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional

---

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

associado acessado, apreensão dos produtos derivados de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, apreensão dos produtos obtidos a partir de informação sobre conhecimento tradicional associado, suspensão temporária da fabricação e venda do produto acabado ou do material reprodutivo derivado de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado até a regularização, embargo da atividade específica relacionada à infração, interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento, suspensão ou cancelamento de atestado ou autorização de que trata esta lei (BRASIL, 2015).

A Lei de Biossegurança não apenas proíbe o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso, mas considera isso crime, com pena de reclusão de dois a cinco anos e multa (BRASIL, 2005b). Além disso, esta lei considera infração administrativa toda ação ou omissão que viole suas regras, sendo punida, independentemente das medidas cautelares de apreensão de produtos, suspensão de venda de produto e embargos de atividades, com advertência, multa, apreensão de organismo geneticamente modificado (OGM) e seus derivados, suspensão da venda de OGM e seus derivados, embargo da atividade, interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento, suspensão ou cancelamento de registro, licença ou autorização, perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo, perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em estabelecimento oficial de crédito, intervenção no estabelecimento e proibição de contratar com a administração pública, por período de até cinco anos (BRASIL, 2005b).

A inobservância dos procedimentos de averbação dos contratos desta natureza junto ao INPI impede o licenciado de opor seus direitos decorrentes do contrato perante terceiros, assim como o impede de realizar a dedução tributária e a remessa de pagamentos ao exterior.

Como se vê, as consequências do desatendimento das regras legais que versam sobre os contratos de licença voluntária de patentes de biotecnologia são diversas e numerosas, podendo atingir o contrato como um todo ou apenas algumas de suas cláusulas, além de poder afetar diretamente os contratantes no seu patrimônio, na sua atividade econômica e na sua liberdade pessoal.

## 1.1 BREVE HISTÓRICO

A Teoria Geral dos Contratos é uma vasta doutrina, elaborada ao longo de milênios de experiência e construção do conhecimento. Mesmo que se possa afirmar que sua origem se encontra na pré-história, quando os primeiros humanos operavam a circulação de bens através do sistema de trocas, o fenômeno contratual só começa a ser identificado como tal no Direito Romano (MELO, 2015).

Neste período, o contrato era excessivamente formalista. O pacto que desrespeitasse a forma determinada em lei não produziria qualquer efeito jurídico. Para que surgissem obrigações, era necessário aliar o acordo, formado pelas vontades das partes, às formas estabelecidas na lei (CRETELLA JR., 1994). Esse formalismo ainda se mostrava muito rudimentar, muitas vezes se concretizando através de trocas de palavras solenes, cuja ausência acarretava a nulidade do pacto (GILISSEN, 2001).

A *stipulatio* (estipulação, em tradução livre) era um esquema formal aplicado a acordos de diversas naturezas que tinha o poder de torná-los obrigatórios, mas não porque a forma fosse entendida como um instrumento legal, mas, de acordo com uma tendência própria do espírito jurídico primitivo da época, esse formalismo era interpretado como uma cerimônia, revestida de valor transcendental de cunho religioso (ROPPO, 2009).

Ainda no período clássico do direito romano, a Era Cristã trouxe uma redução da importância do papel do formalismo nos contratos. Naquele momento, a regra do art. 425 do nosso atual Código Civil Brasileiro (CCB), que permite a celebração de contratos atípicos, desde que respeitados as regras e os princípios gerais, já se fazia presente (MELO, 2015). O período do imperador bizantino Flávio Pedro Sabácio Justiniano Augusto, conhecido também como Justiniano, o Grande e São Justiniano, o Grande, é marcado por essa mudança de panorama porque os juristas bizantinos não consideram que a obrigação nasce da forma, ou seja, das solenidades prescritas para a validade do contrato, mas sim do acordo de vontades. Assim, a vontade das partes que antes era vista como mero pressuposto do contrato, tornou-se seu elemento juridicamente relevante (ALVES, 1997).

A Idade Média é marcada por uma forte influência do direito canônico. Ainda que a Igreja Católica mostrasse simpatia ao entendimento que valorizava a palavra empenhada, mais do que os rituais de validação da Roma Antiga, essa vontade individual deveria necessariamente estar atrelada aos limites da fé, da moral e do bem comum (GILISSEN, 2001). Contudo, os

canonistas ressaltavam que os cristãos deveriam respeitar o consenso e a fé jurada, que constituíram importantes fundamentos da força obrigatória dos contratos, mesmo que surgidos simplesmente das vontades das partes.

Na Idade Moderna, o jusracionalismo<sup>4</sup> se encarregou de desvincular o direito dos preceitos religiosos (WIEACKER, 1980). Nas regiões que já conheciam alguma forma de produção capitalista, os contratos ganharam importância por força da necessidade de realizar trocas econômicas. A Escola jusnaturalista defendia a soberania da vontade, incluindo a liberdade e a igualdade como direitos naturais da humanidade (MELO, 2015). Neste momento, já se firmavam as bases daquilo que seria futuramente concebido como contrato justo, entendido como aquele em que as partes se obrigam voluntariamente, devendo esta manifestação de vontade das partes ser respeitada e mantida a salvo de quaisquer perturbações, mesmo por parte do Estado (PUFENDORF, 2007).

Nesse período, a obra Contrato Social, de Jean Jacques Rousseau, retrata o período que antecipava o apogeu da autonomia da vontade. Segundo ele, a vontade vincula os homens através de um pacto social que busca uma vida com mais plenitude, sentido e razão de existir, mas que requer, por vezes, alguma renúncia à liberdade em favor do bem comum. Esse comprometimento com a vontade geral contribui para a coercitividade dos acordos particulares (ROUSSEAU, 2008).

O apogeu do contrato se deu na Idade Contemporânea, no cenário da Revolução Francesa em 1789, na contundente e expressiva regra do art. 1.134 do Código Civil Francês que, em 1804, afirma que as convenções legalmente constituídas têm o mesmo valor que a lei em relação às partes que a fizeram e só podem ser revogadas por mútuo consentimento ou pelas causas que a lei admite. O dispositivo francês afirma ainda que tais convenções precisam ser executadas de boa-fé (FACCHINI NETO, 2013). É a consagração do dito “o contrato é lei entre as partes”.

A simples concordância entre a intenção dos contratantes e a manifestação contratual era o suficiente para que o contrato fosse considerado válido, justo e eficaz, sob o ponto de vista moral e ético, sem necessidade de qualquer ato estatal para que decorressem tais efeitos. Essa

---

<sup>4</sup> O Racionalismo jurídico (jusracionalismo) foi uma escola de pensamento jurídico ligada à métodos matemáticos, essencialmente relacionados à geometria, que privilegiava uma visão do Direito como puramente racional, de maneira com que fosse válido em qualquer condição social ou cultural. Seu espírito é jusnaturalista e constituiu um importante afastamento do direito canônico (WIEACKER, 1980).



concepção refletia o pensamento dos fisiocratas<sup>5</sup> no sentido da redução da interferência estatal ao mínimo.

Gilissen (2001) afirma que se tratava da época de ouro da liberdade absoluta entre vendedores e compradores, patrões e operários, senhorios e inquilinos, que deveriam cumprir seus contratos mesmo quando se revelassem injustos ou com graves repercussões sociais. Era a criação de outro dito popular: “o combinado não sai caro”. A ideia do justo era atrelada à liberdade contratual e igualdade formal como representações da ideologia da época, segundo a qual estes valores eram de interesse individual e coletivo na busca do bem comum. Um marco deste momento foi a decisão da Suprema Corte estadunidense que, em 1905, declarou inconstitucionais leis trabalhistas que tratavam de salário mínimo e de limitações para a duração da jornada de trabalho, por considerarem isso uma interferência injustificada na liberdade e na propriedade (NORONHA, 1994).

Essa concepção do contrato privilegiava, de certa forma, a lei do mais forte que poderia impor sua vontade ao mais fraco, desde que não incorresse nos vícios de vontade (erro, dolo ou coação). Sob a aparência da mais completa legalidade, com fundamento na liberdade e na igualdade, essa concepção propiciava a máxima exploração sobre os mais fracos, com o aparecimento da classe proletária (FARIA, 1980).

Como reação, as preocupações com a equalização das partes no contrato ganham força. Surgem regras que atribuem aos economicamente mais fracos prerrogativas jurídicas que compensam a desvantagem econômica. A igualdade perde as vestes que lhe atribuía a Revolução Francesa e passa a ser vista como a equalização das condições jurídicas de contratantes desiguais (COELHO, 2013).

A evolução dos contratos alcançou seus principais pilares: a autonomia da vontade, a supremacia da ordem pública e a obrigatoriedade dos pactos. Essa mudança foi motivada pelo sentido solidarista e pela intervenção crescente do Estado nas relações econômicas (DANTAS, 1952). Essas transformações também estão atreladas ao fenômeno da socialização do direito que se manifesta no intervencionismo do Estado no direito e na economia, na proliferação da lei, na publicização do direito privado, na criação da seguridade social, na crise da autonomia da vontade, nas restrições à liberdade, na regulação heteronômica<sup>6</sup> das relações jurídicas, na

---

<sup>5</sup> A fisiocracia é uma escola do pensamento econômico, capitaneada por Adam Smith, François Quesnay, Turgot e Pierre Samuel du Pont de Nemours, que prega que o mercado seja regulado pela lei de oferta e de procura (demanda), com pouca ou nenhuma interferência estatal, opondo-se ao modelo de intervenção econômica mercantilista, praticado pelos governos absolutistas na Europa (HUGON, 1995).

<sup>6</sup> O termo heteronomia é desenvolvido por Kant em oposição ao conceito de autonomia. Significa agir de acordo com normas feitas por outros, como ocorre no sistema de leis nacionais ou nos dogmas religiosos (KANT, 1997).

proteção do hipossuficiente, na profissionalização das atividades, no fortalecimento das associações de classe, na empresa como síntese entre capital e trabalho e no caráter coercitivo das normas jurídicas (GIL, 1976).

A busca de um modelo que liberte, em vez de oprimir, não significa declínio ou perda de força dos contratos, mas apenas sua adequação para que possa exercer sua função de proteção de todos os interesses relevantes (FARIAS et ROSENVALD, 2012). O dirigismo contratual e os contratos de adesão não importam na morte dos contratos, mas apenas no fim de um modelo contratual baseado numa premissa equivocada de igualdade que serviria para atribuir a força vinculante às suas disposições. Mas que, diante da descoberta de sua inconsistência, possibilitou a criação de novos mecanismos para restabelecer a justiça no âmbito dos contratos (NORONHA, 1994).

Essa crise na concepção clássica do contrato denota, antes de tudo, sinal de progresso moral e ético nas relações humanas relativas às trocas econômicas na direção da justiça (MELO, 2015). A vontade, como momento psicológico da iniciativa contratual, enfrenta uma tendência de progressiva redução de seu papel e de sua importância. Este fenômeno é denominado objetificação do contrato. A lógica clássica, concebida com foco em relações individuais, cede espaço às exigências da moderna economia de massa, com seu volume extraordinário de transações, cada vez mais padronizadas e impessoais. A vontade individual perde sua importância decisiva na forma do contrato, em nome da celeridade das contratações, da segurança e da estabilidade das relações (ROPPO, 2009).

## 1.2 CONCEITO

Classicamente, o contrato é definido como um acordo de vontades para o fim de adquirir, resguardar ou extinguir direitos, sendo o mútuo consentimento de duas ou mais pessoas sobre o mesmo objeto (BEVILAQUA, 1934). É um fato jurídico<sup>7</sup> que pode ser entendido como um acontecimento do mundo fenomênico que produz efeitos jurídicos (MELO, 2015).

---

<sup>7</sup> Nesse sentido, o fato jurídico é o fato ou complexo de fatos sobre o qual incidiu a regra jurídica (MIRANDA, 1954).

O contrato é o acordo de vontades pelo qual os interessados se obrigam (DIEZ-PICASO; GULLON, 1977). É o estatuto jurídico de uma operação econômica elaborada pelas partes, é a dimensão técnico-jurídica da troca econômica que as partes pactuaram e um negócio jurídico guiado pela economicidade que dispõe acerca dos direitos e deveres das partes do contrato (MELO, 2015). É a relação jurídica subjetiva, centrada na solidariedade constitucional, que visa produzir efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais não só entre as partes do contrato, mas também perante terceiros (NALIN, 2008). É negócio jurídico bilateral ou plurilateral relativo ao patrimônio que as pessoas se vinculam visando segurança jurídica para adquirir bens ou defender interesses, conforme suas funções social e econômica, preservando a probidade e a boa-fé em todas as suas fases (MELO, 2015). Pode constituir, modificar ou extinguir uma relação jurídica (MESSINEO, 1956).

A Análise Econômica do Direito, que aplica ferramentas da Ciência Econômica para solucionar problemas jurídicos, vê o contrato como um fato econômico social, que se dá por meio de uma troca voluntária de bens e serviços. Essa doutrina entende como principais funções econômicas do direito contratual a segurança jurídica, a redução de problemas de comunicação, a proteção dos ativos de cada agente, a criação de instrumentos contra oportunismo, a geração de mecanismos de ressarcimento e de alocação de riscos (TIMM, 2015).

Nesse sentido, o direito contratual conduziria as partes a comportamentos honestos e cooperativos, oportunizando ganhos comuns, desmotivando comportamentos oportunistas, prevenindo erros comuns e previsíveis, fornecendo simplicidade no aspecto regulatório e diminuindo os custos de barganha, atribuindo riscos e reduzindo custos de litígio por fornecer prova documental (TIMM, 2015).

### 1.3 ESTRUTURA

Não há como estabelecer as bases necessárias para a compreensão de contratos sem reverenciar a construção teórica denominada Escada Pontiana ou Escada Pontiana de Pontes de Miranda. Essa doutrina argumenta que o fato jurídico deve ser avaliado em três planos distintos. São os planos da existência, da validade e da eficácia que podem ou não coexistir, sendo possível que o fato exista, seja válido e não tenha eficácia, por exemplo. Mas, sendo, por

outro lado, impossível que o fato seja válido e/ou tenha eficácia, se o mesmo não existir (MIRANDA, 1974).

Os pressupostos da existência, da validade e da eficácia seguem um esquema lógico que exige a satisfação da etapa anterior para que se possa avançar. Assim, somente cumprindo os requisitos de existência se poderia avaliar os requisitos de validade e, da mesma forma, a satisfação dos requisitos de validade seria necessária ao exame de eficácia (MIRANDA, 1974).

Porém, nem sempre é assim. É possível que o negócio seja existente, inválido e eficaz, por exemplo no caso de um negócio jurídico anulável que esteja gerando efeitos. Também é possível que o negócio jurídico seja existente, válido e ineficaz, como no caso de contrato celebrado sob condição suspensiva e que não esteja gerando efeito por enquanto (TARTUCE, 2017).

Mesmo contando com críticas, principalmente em relação ao aspecto denominado teoria da inexistência, a escada ponteano estruturou esse pedaço árido do estudo dos elementos essenciais, naturais e acidentais do negócio jurídico e tem ainda grande influência, inclusive no atual Código Civil Brasileiro de 2002.

### 1.3.1 Plano da Existência

Os pressupostos da existência do contrato são a declaração de vontade, a forma, os sujeitos e o objeto. A vontade, manifestada e dirigida a uma determinada finalidade, é o que fornece a estrutura fática do contrato. Não basta que a vontade exista. Ela precisa ser declarada. E não basta a declaração por si só, se não trazer uma vontade genuína. A vontade viciada por uma coação física, por exemplo, esvazia o elemento interno da declaração, tornando o contrato inexistente.

A declaração de vontade não se confunde com o negócio jurídico, é apenas o componente básico sem o qual o negócio jurídico não existirá. Ela pode ser conceituada como todo comportamento de uma pessoa, expresso normalmente através de palavras escritas, faladas ou por sinais que, segundo os costumes, as convenções dos interessados ou por disposição legal, aparece direta ou indiretamente destinado a manifestar um certo conteúdo de vontade negocial, que revela e traduz (ANDRADE, 1998). Pode ser expressa, quando ocorre uma demonstração inequívoca da vontade. Pode ser tácita, quando da ausência de manifestação decorrem efeitos

jurídicos oriundos do contrato. E ainda pode ser presumida, quando a lei cria a presunção de que a ausência de manifestação importa efeitos jurídicos, como no caso de determinados consentimentos<sup>8</sup>.

A forma é a maneira com a qual a declaração de vontade se manifesta. É a parte externa do negócio jurídico. É um pressuposto de existência porque a forma dá existência à coisa (*forma dat esse rei*) (MELO, 2015). Todo ato necessita de uma figura exterior, concretizada em um objeto, para que possa ser reconhecido no meio social. Nenhum ato existe sem uma forma (BESSONE, 1997).

Sendo um negócio jurídico bilateral e, por vezes, plurilateral, a existência do contrato exige a presença de duas ou mais pessoas que manifestem suas vontades. Mesmo na hipótese em que o procurador celebra contrato consigo mesmo, haverá, além da sua vontade, a vontade anterior daquele que outorgou os poderes de representação (BRASIL, 2002). Os sujeitos do contrato de licença de exploração de uso de patentes são os contratantes. O licenciante ou licenciador é aquele que autoriza terceiro, o outro contratante, denominado licenciado, a explorar o uso de sua patente ou de seu pedido de patente (INPI, 2018).

O objeto do contrato é o objeto sobre o qual disporão os direitos e deveres que, pelo contrato, serão criados ou modificados (PRATA, 1990).

Importante advertir que os bens imateriais relativos à propriedade industrial são economicamente classificados como não-rivais e não-exclusivos<sup>9</sup>, o que exige uma atenção especial, principalmente em relação à forma de exploração autorizada e às prerrogativas atribuídas ao licenciado.

A estipulação do objeto contratual pode incluir atividades de capacitação e treinamento para uso da tecnologia e as condições em que tais atividades devam ser desenvolvidas. Pode também incluir mais de uma patente.

O Código Civil Brasileiro de 2002 (BRASIL, 2002), assim como o de 1916, não adotou regras relativas ao plano da existência. A exposição de motivos desta legislação não se pronuncia quanto a isso (BRASÍLIA, 2005).

A teoria do plano de existência, também chamada de teoria da inexistência, sofre críticas da doutrina. Rodrigues (1994) refutava a teoria da inexistência que para ele seria inexata porque atos inexistentes poderiam produzir efeitos que necessitassem de uma ação judicial para

---

<sup>8</sup> Quem cala, consente.

<sup>9</sup> Um bem não é passível de exclusão se, quando o bem é ofertado, não for possível, ou for proibitivamente caro, impedir qualquer pessoa de consumi-lo. Um bem é não rival quando o seu consumo por parte de um indivíduo não reduz a quantidade disponível para consumo de um outro indivíduo. (VARIAN, 1992)

interrompê-los. Seria inútil porque a noção de nulidade absoluta poderia resolver a questão com eficiência. Seria inconveniente porque se fosse considerado desnecessário o ajuizamento de ação judicial para afastar os efeitos do negócio inexistente, o direito fundamental à prestação jurisdicional seria violado. Os adeptos desse entendimento afirmam que a divisão bipartida, que só considera a classificação destes atos entre atos nulos e anuláveis, seria suficiente, uma vez que os atos inexistentes estariam incluídos entre os atos nulos (FRANÇA, 1999).

Apesar disso, a maioria dos civilistas adota a teoria da inexistência do ato ou negócio jurídico em suas obras e manuais como, por exemplo, Caio Mário da Silva Pereira, Marcos Bernardes de Mello, Renan Lotufo, Antônio Junqueira de Azevedo, Sílvio de Salvo Venosa, Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho, Francisco Amaral, Zeno Veloso, José Fernando Simão, entre outros (TARTUCE, 2017).

### 1.3.2 Plano da Validade

A Exposição de Motivos do Código Civil de 2002 conceitua a validade como o complexo de requisitos ou valores formais que determina a vigência de um ato, por representar o seu elemento constitutivo, dada a sua conformação com uma norma jurídica em vigor, seja ela imperativa ou dispositiva (BRASÍLIA, 2005).

A validade do negócio jurídico possui relação estreita com a concepção filosófica e os valores sociais vigentes, que variam de acordo com a época e a cultura (MELLO, 2010). O exemplo emblemático disso era a situação da mulher casada no Brasil que era considerada relativamente incapaz no Código Civil de 1916 (BRASIL, 1916), o que só foi retificado no Estatuto da Mulher Casada (BRASIL, 1962b). Por isso, a validade ou não de negócio jurídico exige que se examine o conteúdo da norma jurídica (MELO, 2015).

De acordo com o art. 104 do CCB (BRASIL, 2002), a validade do negócio jurídico requer agente capaz, ou seja, aquele que realiza o ato jurídico deve ter capacidade jurídica de realiza-lo, de acordo com as regras legais vigentes. Esse negócio jurídico deve tratar de um objeto lícito, isto é, que não seja proibido pela lei. Esse objeto precisa ser possível, pois não se pode contratar o impossível. E esse objeto deve ser determinado ou, pelo menos, determinável, como condição daquilo que pode ser distinto dos demais.

Além disso, a validade do negócio jurídico ainda exige que ele seja feito respeitando as formalidades que a lei determina ou, se ela não determinar uma forma, que ele seja celebrado de uma forma não proibida pela lei.

Essa regra se torna mais clara quando conjugada com as regras dos arts. 166 e 171 do CCB (BRASIL, 2002) que estabelecem o grau de invalidade do negócio jurídico. De acordo com o nível de ofensa ao ordenamento jurídico que esse negócio jurídico cause, pode ser considerado nulo ou anulável.

Nesse sistema, as afrontas mais graves à lei acarretam a nulidade do negócio jurídico, enquanto as menos graves importam na sua anulabilidade. O contrato celebrado com uma pessoa absolutamente incapaz será nulo, já o contrato celebrado com pessoa relativamente incapaz será anulável. A invalidade é um gênero. A nulidade e a anulabilidade são espécies deste gênero (MELO, 2015).

Assim, de acordo com os arts. 166 a 170 do CCB (BRASIL, 2002), é nulo o negócio jurídico:

- a) quando for celebrado por pessoa absolutamente incapaz;
- b) quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;
- c) quando for ilícito o motivo determinante, comum a ambas as partes;
- d) quando não obedecer à formalidade exigida em lei;
- e) quando não for realizada alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;
- f) quando tiver por objetivo fraudar a lei; e
- g) quando a lei de maneira expressa o declarar nulo ou proibir sua prática, sem estabelecer alguma forma de sanção.

Também é nulo o negócio jurídico simulado<sup>10</sup>, mas, se o negócio dissimulado for válido no conteúdo e na forma, este não será considerado nulo. Ou seja, o negócio de fachada é nulo, mas o negócio que efetivamente aconteceu pode ser considerado válido.

A capacidade que importa à validade do contrato é a capacidade de fato ilimitada, que se traduz no pleno discernimento, conforme prevista no art. 5º do CCB (BRASIL, 2002) como aquela adquirida ao completar 18 anos de idade. Essa capacidade habilita à prática de todos os atos da vida civil.

---

<sup>10</sup> Haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; quando os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado (BRASIL, 2002).

A capacidade de fato limitada é a que se refere aos relativamente incapazes, conforme previsão do art. 4º do CCB (BRASIL, 2002) como os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade e os pródigos. Ainda que a lei ofereça esse rol, as questões relativas ao discernimento precisam ser verificadas concretamente. A pessoa acometida de alcoolismo pode ser absolutamente capaz, não devendo o intérprete fixar seu entendimento com base na abstração da lei (MELO, 2015).

A capacidade dos indígenas é regulada por legislação especial que estabelece que qualquer índio poderá requerer ao Juiz competente a sua liberação do regime tutelar previsto no Estatuto do Índio, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que tenha, pelo menos, 21 anos de idade, conheça a língua portuguesa, tenha habilitação para o exercício de atividade útil e razoável compreensão dos usos e costumes da sociedade (BRASIL, 1973).

O objeto do contrato deve ser lícito, ou seja, não pode importar em violação das leis. Também deve ser fisicamente possível e passível de determinação (BRASIL, 2002).

Caso a lei determine uma forma para a celebração do contrato, esta deve ser observada (*forma ad substantia*). Caso não estabeleça uma forma, mas as partes assim desejarem, servirá de prova (*forma ad probationem*) e de registro de detalhes do que foi pactuado.

O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Mas, se contiver os requisitos de outro negócio jurídico, este deve prevalecer, quando for possível supor que seria a vontade das partes, se tivessem previsto a nulidade (BRASIL, 2002).

As anulabilidades se referem a violações menos graves da lei e, por isso, recebem um tratamento diferente das nulidades. De acordo com os arts. 171 a 184 do CCB (BRASIL, 2002), é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente e por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

A anulabilidade só tem efeito depois de julgada por sentença. Apenas os interessados podem alegá-la e o juiz não pode pronuncia-la sem que a parte a tenha alegado anteriormente. E os efeitos de sua declaração só são aproveitados aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Anulado o negócio jurídico, as partes devem ser restituídas ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, devem ser indenizadas com o equivalente (BRASIL, 2002).

A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder ser provado por outro meio. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio



jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal (BRASIL, 2002).

### 1.3.3 Plano da Eficácia

Na terminologia da Exposição de Motivos do Código Civil de 2002, a eficácia dos atos se refere à produção dos efeitos, que podem existir ou não, sem prejuízo da validade, sendo certo que a incapacidade de produzir efeitos pode ser concomitante à ocorrência do ato ou da estipulação do negócio, ou surgir em virtude de fatos e valores emergentes.

Neste plano, encontram-se os elementos que se relacionam à suspensão e à resolução de direitos e deveres dos contratantes. São efeitos gerados pelo negócio jurídico em relação às partes e em relação a terceiros, isto é, são as consequências jurídicas e práticas (TARTUCE, 2017).

Os elementos de eficácia são a condição (evento futuro e incerto), o termo (evento futuro e certo), o encargo ou modo (ônus introduzido em ato de liberalidade), as regras relativas ao inadimplemento do negócio jurídico (resolução), os juros, a cláusula penal (multa) e as perdas e danos, o direito à extinção do negócio jurídico (resilição), o regime de bens do negócio jurídico no casamento e no registro imobiliário (BRASIL, 2002).

A condição, o termo e o encargo são elementos acidentais, pois, os contratos podem contê-los ou não, mas uma vez estabelecidos, tornam-se obrigatórios (MELO, 2015).

A condição precisa ser expressa, inequívoca e decorre da vontade da parte, não podendo ser presumida (VELOSO, 1997). Seus limites estão previstos no art. 122 a 130 do CCB (BRASIL, 2002). São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. São, contudo, vedadas as condições que privarem o negócio jurídico de todo efeito ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.

Caso a condição exija algo física ou juridicamente impossível, ficando o contrato suspenso enquanto não cumprida essa condição, o negócio jurídico será considerado inválido. Da mesma forma, serão considerados inválidos os negócios jurídicos que estabeleçam condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita e condições incompreensíveis ou contraditórias.

Caso a função da condição impossível seja encerrar a vigência do contrato, essa será considerada inexistente, assim como as condições que incluam a obrigação de não fazer coisa impossível.

Se o negócio jurídico tiver sua eficácia subordinada à condição suspensiva, não se terá o direito a que ele visa enquanto esta não for atendida. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, seguirá em vigor o negócio jurídico.

Caso advenha a condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe. Mas, tratando-se de um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme a boa-fé.

Considera-se cumprida a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. Considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo.

O termo não oferece maiores complicações. É o elemento acidental do negócio jurídico que subordina a eficácia do negócio jurídico a ocorrência de evento futuro e certo (TARTUCE, 2017). Marca o início (termo suspensivo) ou o fim (termo resolutivo) de um contrato (MELO, 2015). É o evento futuro e certo cuja ocorrência estabelece o começo ou o fim dos efeitos dos atos jurídicos (RÁO, 1994). O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Ao termo inicial e final aplicam-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva (BRASIL, 2002).

O encargo ou modo é a imposição de um ônus em ato de liberalidade<sup>11</sup>. O exemplo clássico é o de uma doação em que o donatário recebe o imóvel, mas deve utilizar parte dele para uma obra social. Não impede a imediata produção de efeitos jurídicos, mas impõe uma prestação que, caso seja descumprida, pode ocasionar a revogação do benefício (MELO, 2015).

O encargo ilícito ou impossível é reputado como não escrito, exceto se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico como um todo (BRASIL, 2002).

---

<sup>11</sup> Liberalidade é a disposição ou ato espontâneo e gratuito que beneficie outrem.

## 1.4 PRINCÍPIOS CONTRATUAIS

As normas jurídicas são o gênero do qual as regras e os princípios são espécies. Ainda que o foco deste trabalho sejam as regras legais, a compreensão de tais regras exige o conhecimento dos princípios, que são normas dotadas de mais generalidade e abstração e atuam como padrões da própria justiça (MELO, 2015). Enquanto as regras são normas que só podem ser cumpridas ou descumpridas, os princípios devem ser observados o tanto quanto possível (ALEXY, 2007). Os princípios também não devem ser confundidos com políticas porque estas constituem uma meta a ser atingida em prol do bem comum, enquanto os princípios devem ser atendidos por razões exclusivamente jurídicas, por razões de justiça, equidade ou alguma outra esfera moral (DWORKIN, 2011).

Os princípios possuem quatro funções básicas: função integradora, que supre lacunas; função interpretativa, que orienta com base nos valores fundamentais que o princípio pretende preservar; função delimitadora, que limita a atuação legislativa, judicial e negocial; e a função fundante, que representa um “valor para fundar internamente e dar lugar para criações pretorianas” (LORENZETTI, 1998).

### 1.4.1 Princípio da Autonomia Privada ou da Liberdade de Contratar

Etimologicamente, a palavra autonomia em português vem do francês *autonomie*, vocábulo derivado de duas palavras gregas (*autós* e *nomos*), que significam respectivamente próprio (ou si mesmo) e regras. Assim, a autonomia privada, também chamada de autonomia contratual, significa a liberdade de determinar o conteúdo das obrigações que o sujeito deseja assumir, a partir de sua própria vontade eventualmente conjugada à vontade de outro sujeito, que se harmonizam no consenso contratual (ROPPO, 2009).

Os sujeitos são livres para optar pelas obrigações que pretendem assumir, mas, ao fazerem essa opção, tornam-se obrigados a cumpri-las, sob pena de serem responsabilizados e sofrerem sanções em razão do compromisso descumprido. É o que se denomina nexa liberdade-responsabilidade contratual (ROPPO, 2009).

Liberdade de contratar é a possibilidade que os sujeitos possuem de decidir sobre a conclusão de um negócio jurídico e com quem desejam fazê-lo (SILVA, 2006).

A época de ouro do contrato, embebida nos valores liberais, erigiu este princípio ao seu alcance mais amplo, conforme visto acima, quando se considerava que “a convenção era a base de toda a autoridade entre os homens” (ROUSSEAU, 2008). A evolução do direito contratual, identificando o equívoco da igualdade formal adotada por essa concepção, amenizou a força deste princípio, fixando-lhe limites, como o que se vê presente no art. 421 do CCB que estabelece que a liberdade de contratar deve ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato (BRASIL, 2002).

A liberdade de contratar não se confunde com a liberdade contratual. Enquanto a liberdade de contratar traduz a faculdade que qualquer pessoa absolutamente capaz tem de escolher entre contratar e não contratar, a liberdade contratual se refere à possibilidade de estipular as cláusulas do contrato. Nesse momento em que ocorre a fase de objetivismo contratual em que os contratos de adesão se tornam cada vez mais presentes e mais comuns no cotidiano, a liberdade contratual tem alcance muito reduzido. Alguns exemplos desta situação estão presentes no dia-a-dia de quase todos. São os contratos de transporte, bancários, securitários, de consumo, de internet, TV a cabo, pacotes de viagens e de prestação de serviços essenciais como telefone, água, esgoto, energia elétrica, gás e outros.

Como se vê, pecou tecnicamente o Código Civil brasileiro no art. 421, eis que não seria a liberdade de contratar que deveria atentar à função social, mas sim a liberdade contratual, conforme sugestão dos professores Álvaro Villaça Azevedo e Antonio Junqueira Azevedo (MELO, 2015) que, infelizmente, não foi incorporada à legislação.

Ainda que a fórmula *pacta sunt servanda* (acordos devem ser cumpridos, em tradução livre), por partir de uma premissa equivocada de igualdade formal entre os homens, tenha ocasionado atrocidades, isso não foi suficiente para se afastar a autonomia privada como princípio contratual. E nem deveria, pois, de fato, a liberdade de contratar é da própria essência dos contratos. A solução adotada veio através da interferência do Estado na atividade contratual privada, que se mostrou razoável diante da impossibilidade de se extinguir as desigualdades que de fato existem entre os indivíduos.

Assim, a atividade contratual passou a sofrer restrições, tanto na conclusão dos negócios quanto nas disposições que regem os pactos, podendo ocorrer pela incidência de lei ou de ato

administrativo ou devido à desproporção entre o poder social e o individual (SILVA, 2006). Estas restrições estão presentes nos arts. 156, 413, 421 e 422 do CCB<sup>12</sup> (BRASIL, 2002).

Essa interferência nos contratos, denominada dirigismo contratual, também aparece na atuação das agências reguladoras sobre os contratos, como é o caso dos planos de saúde, que sofrem atuação da Agência Nacional de Saúde, da telefonia, com a atuação da Agência Nacional de Telecomunicações, e de energia elétrica, com a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica (MELO, 2015). No mesmo sentido, é possível afirmar a ocorrência deste dirigismo contratual na atuação do INPI sobre os contratos de transferência de tecnologia, que foi chancelada pelo Poder Judiciário em diversas ocasiões, como, por exemplo, no Recurso Especial nº 1.200.528-RJ (STJ, 2017), de onde se extrai:

Administrativo. Mandado de segurança. INPI. Contrato de transferência de tecnologia. Averbação. Alteração de cláusula por parte da autarquia. Descabimento. Lei n. 4.131/62. Matéria não prequestionada. Art. 50 da lei n. 8.383/91. *Royalties*. Dedução e pagamento. Questão de fundo. Atuação do INPI. Artigo 240 da lei 9.279/96. Interpretação adequada. Valoração da cláusula geral de atendimento das funções social, econômica, jurídica e técnica. Finalidades públicas preservadas. Precedentes. Denegação da ordem. Recurso parcialmente conhecido e negado provimento.

I – Ação mandamental impetrada na origem, na qual empresas voltaram-se contra ato administrativo praticado pelo INPI que, ao averbar contratos de transferência de tecnologia por elas celebrados, alterou cláusulas, de forma unilateral, fazendo-os passar de onerosos para gratuitos.

II – Ausência de prequestionamento em relação às matérias constantes nos invocados artigos da Lei n. 4.131/62. Incidência das Súmulas ns. 282/STF e 211/STJ.

III – A discussão acerca de possível violação do art. 50 da Lei n. 8.383/91 diz respeito à questão de deduções de pagamento de royalties, matéria de fundo dos contratos, que não interfere na deliberação dos autos, restritos à análise de limite de atuação administrativa do INPI, matéria atinente à Primeira Seção desta Corte.

IV – A supressão operada na redação originária do art. 2º da Lei n. 5.648/70, em razão do advento do artigo 240 da Lei 9.279/96, não implica, por si só, em uma conclusão mecânica restritiva da capacidade de intervenção do INPI. Imprescindibilidade de conformação das atividades da autarquia federal com a cláusula geral de resguardo das funções social, econômica, jurídica e técnica.

V – Possibilidade do INPI intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de

---

<sup>12</sup> Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial. Inexistência de extrapolação de atribuições.

VI – Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, negado provimento.

Esta decisão que interferiu diretamente em cláusula fundamental deste contrato de transferência de tecnologia é um exemplo claro de uma restrição à autonomia privada que encontra seu fundamento nas funções social, econômica, técnica e jurídica do INPI na regulação do fluxo de tecnologia no país.

#### **1.4.2 Princípio da Obrigatoriedade**

Este princípio é uma decorrência natural do princípio da autonomia privada, aplicando-se a este a maioria das observações feitas àquele. E, nesse sentido, a obrigatoriedade dos contratos também sofre restrições que atenuem seu rigor, a fim de prevenir abusos. Mas, não se pode perder de vista que este princípio constitui um fundamento essencial da vida em sociedade, tão importante quanto o próprio respeito às leis. Sua relação com as normas que o restringem não deve ser de oposição, mas sim de harmonização e integração. A obrigatoriedade é a regra que deve prevalecer. Suas restrições devem ter caráter excepcional, para situações específicas em que seja necessário corrigir distorções.

O respeito à obrigatoriedade dos contratos é fator essencial de segurança jurídica. Sua importância vai além do interesse particular pois privilegia a ordem geral. Deve, por isso, ser visto tanto do prisma individual quanto da dimensão social porque a sociedade espera que os contratos sejam respeitados e que a ordem jurídica atue garantindo que assim seja (RODRIGUES, 2002).

#### **1.4.3 Princípio do Consensualismo**

Este princípio, de forte influência do modelo liberal, afirma que não são necessárias solenidades ou qualquer formalismo para a formação do contrato, bastando simplesmente que

haja consenso entre as partes (MELO, 2015), como se pode extrair das regras estabelecidas nos arts. 104, III, e 482, ambos do CCB (BRASIL, 2002):

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

(...)

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço.

Esse princípio, contudo, sofre restrição diante de hipóteses em que a validade e eficácia dos contratos exigem a obediência a aspectos formais. É justamente o caso do art. 166, IV, do CCB que estabelece que é nulo o negócio jurídico quando não se revestir da forma prescrita em lei. Entre essas exceções ao princípio do consensualismo existem os contratos formais, previstos nos arts. 108, 541, 758 e 819 do CCB<sup>13</sup> (BRASIL, 2002).

Outras exceções a este princípio são os contratos reais, que exigem um ato além do simples consenso para perfazer o negócio jurídico, como se vê nos arts. 579 e 627, ambos do CCB<sup>14</sup> (BRASIL, 2002).

O comodato exige a entrega (tradição) do objeto e o depósito exige a entrega e a recepção do objeto para guardar. Por isso, são exceções a este princípio, na medida em que a simples vontade das partes não é suficiente, nestas situações, para a celebração do negócio.

---

<sup>13</sup> Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.

Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.

Art. 819. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva (BRASIL, 2002)

<sup>14</sup> Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.

Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o reclame (BRASIL, 2002).

#### **1.4.4 Princípio da Relatividade**

Este princípio estabelece que os efeitos jurídicos do contrato só devem atingir aos contratantes, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Também de forte influência liberal, privilegia a autonomia privada e a liberdade (MELO, 2015). A declaração de vontade é fonte de direitos e obrigações cujos efeitos só alcançam os próprios contratantes (PENTEADO, 2007).

Os efeitos de que trata o princípio da relatividade são aqueles que se operam no interior da relação contratual, sem considerar que, em determinadas situações, um contrato atinge terceiros, podendo beneficiá-los ou prejudica-los. Essa transcendência dos efeitos do contrato, para a esfera social, atingindo terceiros, exigiu uma nova visão sobre este princípio.

O contrato, que era visto anteriormente como algo posto, pronto e resolvido, eminentemente de interesse exclusivo dos contratantes, como estabelece o princípio da relatividade, transborda esses limites e assume sua interação com tudo que o cerca (THEODORO NETO, 2007). O contrato deixa de interessar apenas aos contratantes porque o Direito e a lei impõem que o contrato assuma sua função social, que exige a revisão deste princípio (CJF, 2007).

Reforçando essa tendência, o objetivo constitucional de construção de uma sociedade solidária serve de fundamento para a relativização do princípio da relatividade pelo aspecto externo da função social do contrato (MAZZEI, 2007).

Assim, o princípio da relatividade foi flexibilizado por força do necessário diálogo que deve travar com o então emergente princípio da função social do contrato.

#### **1.4.5 Princípio da Função Social**

Qualquer contrato concretiza uma operação econômica. De um lado, alguém faz ou dá algo e, de outro, alguém paga por isso. Essa operação econômica é da essência do contrato. Não é uma criação jurídica, é um fato econômico (THEODORO JR., 2014). O contrato é a formulação jurídica da operação econômica que é seu substrato real, necessário e imprescindível (ROPPO, 2009). É um fenômeno de caráter econômico e social que funciona



como um instrumento de circulação de bens, de distribuição de renda e de geração de empregos, que promove a dignidade da pessoa humana e estabelece padrão de respeito ao direito dos demais (FIUZA, 2010).

A função social do contrato consiste em analisar os reflexos da liberdade contratual sobre a sociedade (terceiros) e não apenas em relação aos contratantes. Terceiros têm que respeitar o negócio jurídico, mesmo não fazendo parte dele, em razão da importância econômica essencial ao desenvolvimento da sociedade, mas, ao mesmo tempo, têm o direito de combater os prejuízos injustos que o contrato, agindo fora de suas funções econômica e jurídica, possa lhes causar (THEODORO JR., 2014).

Mas, a função social do contrato não se confunde com função de assistência social porque, se assim fosse, restaria prejudicada sua função primária, que justifica sua existência, a função econômica. A assistência social merece seu lugar, mas não é este. O contrato é um instituto econômico, com finalidades econômicas (THEODORO JR., 2014) que não podem ser ignoradas, sob pena de graves obstáculos à vida em sociedade.

Diariamente, são concluídos uma infinidade de contratos, a maior parte sem que se consiga sequer identificar que se trata de um contrato. Cada aplicativo de telefone móvel, cada almoço no restaurante, cada viagem de metrô ou de ônibus, aquela água de coco na beira da praia... Cada uma dessas situações tem, pelo menos, um contrato envolvido. E, fora dessas situações que escapam à percepção comum, existem tantas outras que possibilitam uma identificação clara como contratos: aluguel ou financiamento de imóvel, financiamento do automóvel, contas bancárias, investimentos, seguro de automóvel, seguro residencial, escola particular, cursos, fornecimento de água, luz, telefone, internet, academia de ginástica, cartão de crédito, redes sociais, armazenamento de dados na nuvem, *softwares* em geral, antivírus de computador, dentre outros.

Tudo isso funciona porque existe a crença de que a outra parte irá cumprir o contrato e, ainda mais importante e significativa do que essa crença, existe a confiança de que, se a outra parte não cumprir a sua parte, o Estado irá obriga-la a isso. Este é um elemento fundamental da sociedade. Os contratos permitiram que o homem saísse de suas necessidades e possibilidades imediatas, projetando-as no tempo, de maneira com que conseguisse satisfazer mais necessidades e, melhor do que isso, pudesse planejar feitos maiores. Construindo abrigos em parceria, os humanos puderam se abrigar melhor e mais rápido. Caçando e plantando juntos, os humanos puderam se alimentar melhor e com mais regularidade. Estabelecendo relações de confiança, juntaram forças e prosperaram.

Ainda que o rigor liberal deva ser atenuado, até como sinal de evolução humana, a função social não deve custar o sacrifício da função econômica dos contratos, sob pena de corroer a força de um instituto que possui função basilar na sociedade. Um contrato é uma manifestação de vontade que objetiva resultados práticos que representam a vontade dos contratantes. Nesse sentido, não cabe à função social ignorar isso (ALVIM, 2003).

A função social deve atuar, então, através de exceções estabelecidas na legislação que estabelecerá com a segurança jurídica necessária as hipóteses de alteração ou desfazimento do pacto. Assim, é possível prever com antecedência a forma de atuação da função social sobre os negócios jurídicos.

#### **1.4.6 Princípio da Boa-fé Objetiva**

Este princípio estabelece uma norma de conduta para quem contrata ou está em vias de contratar (MELO, 2015). Apesar dos contratantes ocuparem polos opostos, ambos têm interesse exatamente no mesmo negócio, devendo cooperar para que seja concluído com êxito. Essa conotação de confiança, lealdade e cooperação veio expressa no ordenamento civil pelo art. 422 CCB (BRASIL, 2002) que estabelece:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

A I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal interpreta a regra, no enunciado nº 26 (CJF, 2007):

A cláusula geral contida no art. 422 do novo Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida como exigência de comportamento leal dos contratantes.

Note-se que a boa-fé objetiva se refere a um comportamento, uma forma de se portar e não ao elemento psíquico, subjetivo, denominado de boa-fé subjetiva. Esta última é aquela em que o sujeito ignora o caráter ilícito do seu ato, enquanto a boa-fé objetiva é mais exigente e não protege aquele que se equivoca ou ignora a inadequação da sua conduta diante da diligência social exigível (MARTINS, 2001).

As manifestações mais comuns relacionadas ao dever de boa-fé objetiva são as seguintes:

- a) o abuso da posição contratual, previsto no art. 187 do CCB<sup>15</sup> (BRASIL, 2002).
- b) a proibição do comportamento contraditório, prevista no art. 175 do CCB<sup>16</sup> (BRASIL, 2002).
- c) a supressão e o surgimento de direito em decorrência da tutela da confiança, prevista no art. 330 do CCB<sup>17</sup> (BRASIL, 2002).
- d) a exigência de cumprimento de cláusula contratual por quem anteriormente a violou, conforme decidido no Recurso Especial nº 1.192.678-PR<sup>18</sup>.
- e) a exceção de dolo, prevista no art. 476 do CCB<sup>19</sup> (BRASIL, 2002).
- f) o dever de não agravar o próprio prejuízo, prevista no art. 77 da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias - Uncitral<sup>20</sup>, firmada pela República Federativa do Brasil, em Viena, em 11 de abril de 1980, promulgada pelo Decreto nº 8.327/14 (BRASIL, 2014a). No mesmo sentido, pronunciou-se o STJ na decisão do Recurso Especial nº 758.518-PR<sup>21</sup> (TARTUCE, 2017).

<sup>15</sup> Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (BRASIL, 2002)

<sup>16</sup> Art. 175. A confirmação expressa, ou a execução voluntária de negócio anulável, nos termos dos arts. 172 a 174, importa a extinção de todas as ações, ou exceções, de que contra ele dispusesse o devedor.

<sup>17</sup> Art. 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato.

<sup>18</sup> Recurso especial. Direito cambiário. Ação declaratória de nulidade de título de crédito. Nota promissória. Assinatura escaneada.

Descabimento. Invocação do vício por quem o deu causa. Ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. Aplicação da teoria dos atos próprios sintetizada nos brocardos latinos 'tu quoque' e 'venire contra factum proprium'.

1. A assinatura de próprio punho do emitente é requisito de existência e validade de nota promissória.

2. Possibilidade de criação, mediante lei, de outras formas de assinatura, conforme ressalva do Brasil à Lei Uniforme de Genebra.

3. Inexistência de lei dispendo sobre a validade da assinatura escaneada no Direito brasileiro.

4. Caso concreto, porém, em que a assinatura irregular escaneada foi aposta pelo próprio emitente.

5. Vício que não pode ser invocado por quem lhe deu causa.

6. Aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardos latinos 'tu quoque' e 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé 7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1192678/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012)

<sup>19</sup> Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

<sup>20</sup> Artigo 77. A parte que invocar o inadimplemento do contrato deverá tomar as medidas que forem razoáveis, de acordo com as circunstâncias, para diminuir os prejuízos resultantes do descumprimento, incluídos os lucros cessantes. Caso não adote estas medidas, a outra parte poderá pedir redução na indenização das perdas e danos, no montante da perda que deveria ter sido mitigada.

<sup>21</sup> Direito civil. Contratos. Boa-fé objetiva. Standard ético-jurídico. Observância pelas partes contratantes. Deveres anexos. Duty to mitigate the loss. Dever de mitigar o próprio prejuízo. Inércia do credor. Agravamento do dano. Inadimplemento contratual. Recurso improvido.

1. Boa-fé objetiva. Standard ético-jurídico. Observância pelos contratantes em todas as fases. Condutas pautadas pela probidade, cooperação e lealdade.

- g) A boa-fé também aparece no art. 113 do CCB, como norma interpretativa<sup>22</sup> (BRASIL, 2002)

Interessante salientar que o dispositivo legal considera as flutuações culturais que podem influenciar a boa-fé, coligando essa interpretação também aos costumes do lugar que o contrato foi realizado.

#### 1.4.7 Princípio da Equivalência entre as prestações

A solidariedade, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, exige que o rigoroso respeito ao contrato “como lei entre as partes”, de forte influência liberal, dê lugar a uma nova concepção em que o contrato deve atender equilibradamente o interesse de ambos contratantes. Por este princípio, busca-se preservar a equivalência entre as prestações como uma consequência que, ao mesmo tempo, decorre da função social dos contratos e da boa-fé objetiva (MELO, 2015).

Quando um contrato impõe deveres excessivos de um lado sem a respectiva contraprestação de outro, a tendência é de que haja problemas e seja abruptamente interrompido sem o respectivo adimplemento. Isso coloca em xeque a função social do mesmo, prejudica os negócios e, via de consequência, os níveis de emprego e de recolhimento de tributos. No caso dos contratos de licença de patentes de biotecnologia e farmacêuticas, pode prejudicar o desenvolvimento tecnológico, sobrecarregar o Sistema Único de Saúde (SUS) devido aos altos

---

2. Relações obrigacionais. Atuação das partes. Preservação dos direitos dos contratantes na consecução dos fins. Impossibilidade de violação aos preceitos éticos insertos no ordenamento jurídico.

3. Preceito decorrente da boa-fé objetiva. *Duty to mitigate the loss*: o dever de mitigar o próprio prejuízo. Os contratantes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. A parte a que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano. Agravamento do prejuízo, em razão da inércia do credor. Infringência aos deveres de cooperação e lealdade.

4. Lição da doutrinadora Vera Maria Jacob de Fradera. Descuido com o dever de mitigar o prejuízo sofrido. O fato de ter deixado o devedor na posse do imóvel por quase 7 (sete) anos, sem que este cumprisse com o seu dever contratual (pagamento das prestações relativas ao contrato de compra e venda), evidencia a ausência de zelo com o patrimônio do credor, com o conseqüente agravamento significativo das perdas, uma vez que a realização mais célere dos atos de defesa possessória diminuiriam a extensão do dano.

5. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Caracterização de inadimplemento contratual a justificar a penalidade imposta pela Corte originária, (exclusão de um ano de ressarcimento).

6. Recurso improvido.

(REsp 758.518/PR, rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), terceira turma, julgado em 17/06/2010, REPDJe 01/07/2010, DJe 28/06/2010)

<sup>22</sup> Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

preços de medicamentos e prejudicar os consumidores por preços altos ou risco de desabastecimento.

De outro ângulo, o que os contratantes esperam é que exista equilíbrio e justiça entre o que se perde e o que se ganha. Assim, um contrato desequilibrado fere a boa-fé objetiva ao frustrar a legítima expectativa dos contratantes.

Institutos fortemente ligados a este princípio são a lesão, o estado de perigo e a onerosidade excessiva superveniente.

A lesão e o estado de perigo têm papel preventivo, no momento de formação do contrato. A lesão é a falta de proporção das prestações, em montante fora da normalidade de maneira flagrante, quando um contratante obterá um lucro muito acima dos parâmetros normais em relação à contraprestação que se obrigou (PEREIRA, 2001). A lesão trata da hipótese em que a pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta (BRASIL, 2002).

O estado de perigo é uma espécie de lesão que ocorre quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa (BRASIL, 2002).

## **2 REGRAS LEGAIS DE CONTRATOS DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE PATENTES**

Através da licença, o titular da patente autoriza outra pessoa física ou jurídica a fazer a exploração de sua patente ou de seu pedido de patente depositado no INPI (INPI, 2018). Esta operação é realizada através de contratos de licença voluntária<sup>23</sup> de exploração de patentes, adiante denominados contratos de licença de patentes.

Todavia, em se tratando de patentes que envolvam a biotecnologia, além das regras comuns aos demais contratos de licença de patentes, existem regras próprias, específicas deste campo tecnológico que precisam ser observadas.

---

<sup>23</sup> Além da licença voluntária, há a licença compulsória que corresponde à “exploração efetiva, por terceiros, do objeto de patente de acordo com o disposto nos artigos 68 a 74 da Lei nº 9.279/1996 (LPI), além do Decreto nº 3.201, de 06/10/1999 e do Decreto nº 4.830, de 04/09/2003” (INPI, 2018). A licença compulsória pode se dar por razões de interesse privado ou de interesse público.

## 2.1 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (CRFB)

A CRFB não consigna regras diretamente relacionadas aos contratos de licença de patentes, mas destaca a livre iniciativa como um de seus fundamentos, o que privilegia seu aspecto contratual. A livre iniciativa pressupõe a liberdade de contratar, dentre outras liberdades, como salienta Grau (2003).

De outro lado, o objetivo de construção de uma sociedade livre, justa e solidária tempera os excessos que poderiam ocorrer por um viés excessivamente liberal nestas contratações. Este objetivo está refletido nos princípios contratuais da função social, da boa-fé objetiva e da equivalência das prestações, já abordados neste trabalho.

O objetivo de garantir o desenvolvimento nacional destaca uma das vocações do sistema de propriedade industrial, sendo apontado como uma das razões de ser desse sistema (PENROSE, 1951). Essa vocação é reafirmada no inciso XXIX do art. 5º da CRFB que alça os direitos de propriedade industrial ao *status* de direito fundamental<sup>24</sup> (BRASIL, 1988).

O desenvolvimento nacional também é destacado nas normas programáticas dos arts. 218 e 219 da CRFB<sup>25</sup> (BRASIL, 1988).

Como se vê, a transferência de tecnologia, gênero no qual os contratos de licença de patentes estão inseridos, possui fundamento constitucional e está expressamente destacada

---

<sup>24</sup> TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (...) (BRASIL, 1988).

<sup>25</sup> CAPÍTULO IV

Da Ciência, Tecnologia e Inovação

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

(...)

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia (BRASIL, 1988).

como instrumento do objetivo constitucional de desenvolvimento econômico, científico e tecnológico.

## 2.2 LEI Nº 9.279/96 (LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL)

Segundo a Lei nº 9.279/96, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI) (BRASIL, 1996), o titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração e, em razão deste, o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente. Este contrato deve ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros, a partir da data de sua publicação. Mas, esta averbação não é necessária para efeito de validade de prova de uso.

Além disso, a LPI determina que o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento (BRASIL, 1996). Trata-se de vedação ao chamado *grantback*. A ideia é coibir a presunção de que os aperfeiçoamentos pertencem automaticamente ao licenciador. O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, do inglês *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) prevê disposição semelhante que aponta a possibilidade dos países-membros adotarem restrições às chamadas *exclusive grantback conditions* que são cláusulas que obrigam o licenciado à transferência exclusiva ao titular da patente das melhorias realizadas na tecnologia que foi objeto do licenciamento<sup>26</sup>.

A LPI também estabelece que o titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título. Mas, nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem

---

<sup>26</sup> Artigo 40

1. (...)

2. Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivas, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro. (BRASIL, 1994b)

que o titular tenha desistido da oferta. A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta (BRASIL, 1996).

Neste ambiente da oferta, na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração. Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular. A remuneração estabelecida poderá ser revista decorrido um ano de sua fixação (BRASIL, 1996). Caso o licenciado não dê início à exploração efetiva dentro de um ano da concessão, interrompa a exploração por prazo superior a um ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração, o titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença (BRASIL, 1996).

O excessivo comedimento da LPI ao tratar dos contratos de licenças de patentes, basicamente restrito aos arts. 61 a 67 da LPI (BRASIL, 1996), contrasta com a importância desse instituto, apontado como um dos mais eficazes instrumentos de transferência de tecnologia (BARBOSA, 2003). Essa lacuna tem sido solucionada majoritariamente pela doutrina (MIRANDA, 1954; CERQUEIRA, 1982) através do uso da legislação civil.

Quando a licença envolve pagamento, é chamada de onerosa. Quando não envolve, é chamada de gratuita. A licença voluntária onerosa utiliza subsidiariamente a legislação civil relativa à locação de coisas, prevista nos arts. 565 a 578 do CCB (BRASIL, 2002). Quando se tratar de licença voluntária, é utilizada subsidiariamente a legislação civil relativa ao comodato, prevista nos arts. 579 a 585 do CCB (BRASIL, 2002).

## 2.3 LEI Nº 10.406/02 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO)

### **2.3.1 Regras legais de locação de coisas aplicadas em contratos de licenças voluntárias onerosas de patentes**

As regras de locação de coisas previstas nos arts. 565 a 578 do CCB (BRASIL, 2002) preveem que, neste negócio jurídico, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo



determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. O conceito de coisa não fungível é estabelecido *contrario sensu* pelo art. 85 do CCB (BRASIL, 2002):

Art. 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade.

Logo, é considerada coisa infungível ou não fungível aquela que não pode ser substituída por outra, ainda que da mesma espécie, qualidade e quantidade. É o caso das patentes, especialmente quando se observa os requisitos de patenteabilidade, previstos no art. 8º da LPI<sup>27</sup> (BRASIL, 1996), que fazem com que cada patente seja única por traduzir algo novo, e, portanto, diferente de tudo que já existia, que consigna uma atividade inventiva própria que corrobora sua distinção de todas as demais patentes.

O titular da patente ou do pedido de patente, na transposição desta lógica, ocupa o lugar do locador, e o licenciado ocupa o lugar do locatário. A patente ou seu pedido ocupam o lugar da coisa alugada.

Assim, por esta legislação, o titular da patente (ou pedido) é obrigado a entregar ao licenciado o direito de exploração em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-lo nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário. Além disso, o titular deve garantir ao licenciado, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa.

Esses deveres importarão ao titular a obrigação de manter em dia todos os aspectos que lhe assegurem a manutenção da titularidade, da vigência, da regularidade e da validade da patente, como salvaguarda dos direitos de seu licenciado.

Caso advenha algo que possa deteriorar o direito licenciado ou reduzir seu valor, sem que o licenciado tenha contribuído para isso, é possível buscar a redução proporcional do pagamento de *royalties*<sup>28</sup> ou a resolução (rescisão) do contrato de licença, caso a patente tenha perdido a possibilidade de satisfazer ao fim a que se destinava.

O titular deve proteger o licenciado dos embaraços e turbações de terceiros, que tenham ou pretendam ter direitos sobre a patente licenciada e responderá pelos seus vícios, ou defeitos,

---

<sup>27</sup> Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (BRASIL, 1996)

<sup>28</sup> Lei nº 4.506/64

(...)

Art. 22. Serão classificadas como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.

Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no pagamento dos royalties acompanharão a classificação destes (BRASIL, 1964).

anteriores à licença. Neste ponto, o ideal é que o contrato de licenciamento preveja em detalhes a estratégia conjunta para esse tipo de situação, estabelecendo necessariamente como serão os aspectos práticos, tais como escolha dos profissionais, pagamento de honorários, possibilidade de veto e revisão de manifestações administrativas e judiciais e tudo mais que for possível prever em relação a esse tipo de situação.

O licenciado, por sua vez, é obrigado a explorar o uso da patente conforme o que estabelece o contrato de licença, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se fosse de sua propriedade. Caso terceiros venham prejudicar o direito licenciado, deve informar ao titular o ocorrido. Deve, obviamente, efetuar pontualmente o pagamento de *royalties* e, ao final do prazo de licença, abster-se de realizar os atos licenciados.

Caso o licenciado se desvie da exploração de uso pactuada ou prejudique a exclusividade por alguma forma de abuso, o titular poderá rescindir o contrato e buscar compensação por perdas e danos.

O prazo de licença deve ser respeitado, sob pena de ressarcimento ao licenciado, se a rescisão for motivada pelo titular, ou sob pena de pagamento de multa contratual, se a rescisão for motivada pelo licenciado. Se o pagamento de *royalties* pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis. Enquanto não ocorrer o ressarcimento, o licenciado poderá continuar a exploração da patente.

A licença por tempo determinado cessa de pleno direito findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Se, ao final do prazo, o licenciado continuar a exploração da patente licenciada, sem oposição do titular, presumir-se-á prorrogada a licença, nas mesmas bases contratuais, sem prazo determinado. Contudo, essa ausência de prazo determinado vai encontrar limite no prazo de vigência dos direitos patentários, conforme determina o art. 11 da Instrução Normativa nº 70/2017 do INPI (INPI, 2017b):

Art. 11. O prazo do contrato de licença de direitos de propriedade industrial não poderá ultrapassar a vigência desses direitos no Brasil.

A questão da restituição da coisa alugada não possui uma tranquila conversão para o contrato de licença de patentes porque a informação não tem como ser devolvida. Não se pode desconhecer algo que já foi conhecido. Não é possível devolver um conhecimento. Assim, o que se pode vislumbrar é que o titular, que estava se abstendo de tomar medidas contra o terceiro que viola sua exclusividade, licitamente até o prazo pactuado, poderá fazer uso de suas prerrogativas para agir contra o licenciado que desrespeita o prazo previsto no contrato.

Um importante cuidado nos contratos dessa natureza advém da regra do art. 576 do CCB (BRASIL, 2002) que estabelece que, caso a coisa, no caso a patente, seja alienada durante a licença, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação e não constar da averbação. Assim, mesmo em se tratando de transação nacional, que dispensará o efeito da averbação que permite a remessa de pagamentos ao exterior, e mesmo que a licenciada não tenha interesse nas deduções fiscais aplicáveis, a averbação do contrato de licença de exploração de patente no INPI será necessária para que eventual adquirente (cessionário) da patente licenciada respeite a licença concedida pelo titular original (cedente) ao licenciado, como consequência da oponibilidade perante terceiros prevista no art. 62 da LPI:

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

A partir da publicação da averbação, eventual interessado na aquisição da patente será obrigado a respeitar a licença concedida durante o prazo de vigência do contrato.

A regra prevista no art. 578 do CCB (BRASIL, 2002) trata do direito de retenção no caso de benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 578. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção, no caso de benfeitorias necessárias, ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresse consentimento do locador.

O direito de retenção é um meio de autotutela que permite ao credor de uma obrigação manter em sua posse direta o bem do devedor até que a obrigação seja cumprida (GAGLIANO et al., 2017). Nesse sistema, ele aparece em duas situações distintas. A primeira, expressa no art. 571 do CCB (BRASIL, 2002), que trata da indenização por rescisão antecipada do contrato por parte do locador (licenciante), e nesta hipótese, de indenização por benfeitorias necessárias e úteis.

As benfeitorias necessárias e úteis, assim como as voluptuárias, que estão fora desta regra, são conceituadas pelos arts. 96 e 97 do CCB<sup>29</sup> (BRASIL, 2002).

As benfeitorias úteis parecem se relacionar com o conceito de aperfeiçoamento em patente licenciada previsto no art. 63 da LPI (BRASIL, 1996), que estabelece:

---

<sup>29</sup> Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.

§ 1o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

§ 2o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.

§ 3o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.

Art. 97. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor (BRASIL, 2002).

Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

Mas, são regras diferentes. A regra do art. 578 do CCB (BRASIL, 2002) estabelece o direito de retenção, que nessa lógica, seria uma prorrogação da licença enquanto permanecesse em aberto o ressarcimento devido ao licenciado pelo aprimoramento e pela conservação dos direitos patentários, conforme previsão contratual. Considerando que o prazo de vigência da licença é limitado ao prazo de vigência da patente, esta garantia legal poderia ficar completamente esvaziada na hipótese em que o contrato chega ao fim e o ressarcimento não ocorre.

A regra do art. 63 da LPI (BRASIL, 1996) não trata de ressarcimento. Sua lógica diz respeito ao direito de preferência. Tendo em vista que a LPI não conceitua o direito de preferência, a legislação civil informa seu conceito nos art. 513/520 do CCB (BRASIL, 2002). Segundo essas regras, a preempção, ou preferência, obriga o comprador a oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, pelo mesmo preço e condições. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a cento e oitenta dias, se a coisa for móvel, ou a dois anos, se imóvel (BRASIL, 2002).

O vendedor pode também exercer o seu direito de prelação, intimando o comprador, quando lhe constar que este vai vender a coisa. Aquele que exerce a preferência está, sob pena de a perder, obrigado a pagar, em condições iguais, o preço encontrado, ou o ajustado. Inexistindo prazo estipulado, o direito de preempção caducará, se a coisa for móvel, não se exercendo nos três dias, e, se for imóvel, não se exercendo nos sessenta dias seguintes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor (BRASIL, 2002).

Quando o direito de preempção for estipulado a favor de dois ou mais indivíduos em comum, só pode ser exercido em relação à coisa no seu todo. Se alguma das pessoas, a quem ele toque, perder ou não exercer o seu direito, poderão as demais utilizá-lo. Responderá por perdas e danos o comprador, se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem. Responderá solidariamente o adquirente, se tiver procedido de má-fé (BRASIL, 2002).

Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência, pelo preço atual da coisa. O direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros (BRASIL, 2002).

Sob essa lógica, o art. 63 da LPI (BRASIL, 1996), além de vedação ao *grantback*, como já mencionado, assegura que exista uma relação própria entre o licenciante e o licenciado na hipótese de aprimoramento da patente. Nesta relação, a outra parte, que não introduziu o aperfeiçoamento, terá, contudo, direito de preferência para o seu licenciamento, privilegiando a boa-fé objetiva, na medida em que estabelece uma relação de lealdade e cooperação entre os contratantes.

Em determinados casos, é possível perceber também um caráter associativo decorrente do contrato de licença. Ao permitir que o licenciado participe do mercado ou mesmo opere exclusivamente nele, o licenciante estabelece uma relação semelhante a uma sociedade ou a uma concentração industrial. Este efeito fica mais evidente diante de cláusulas que estabeleçam a transferência de tecnologia não protegida por ativos de propriedade industrial, como conhecimentos técnicos complementares, *know how* e assistência técnica.

### **2.3.2 Regras legais de comodato aplicáveis a contratos de licenças voluntárias gratuitas de patentes**

Em se tratando de licença gratuita, a legislação subsidiária seria a relativa ao comodato, prevista nos arts. 579 a 585 do CCB (BRASIL, 2002). O comodato é a modalidade de empréstimo gratuita relativa a coisas infungíveis.

A primeira regra de comodato, prevista no art. 579 do CCB (BRASIL, 2002) exige a entrega de objeto para a concretização do contrato. No caso de licença de patentes, não é este o caso, pois as patentes, salvo as exceções que permanecem em sigilo<sup>30</sup>, são públicas e podem ser acessadas por quem quer que seja, sem a necessidade de qualquer autorização do titular. A licença nesse caso possui um caráter eminentemente jurídico de obstar as ações que o titular teria contra o terceiro que explorasse sua patente. Portanto, essa regra não teria aplicação no licenciamento voluntário gratuito de patentes.

De acordo com o art. 580 do CCB (BRASIL, 2002), caso a patente esteja sob a guarda de tutores, curadores e em geral todos os administradores de bens alheios, é necessária autorização especial para a concessão de licença gratuita.

---

<sup>30</sup> LPI. Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei (BRASIL, 1996).

Se as partes não estabelecerem um prazo de duração desta licença voluntária, este prazo será o necessário para o uso concedido, não podendo o licenciante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da patente licenciada, antes do fim deste prazo.

Assim como na licença onerosa, o licenciado é obrigado a conservar, como se fosse sua a patente licenciada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O licenciado gratuitamente não poderá jamais recobrar do licenciante as despesas feitas com o uso e gozo da patente licenciada. Se houver mais de um licenciado em regime de gratuidade, ambos ficarão solidariamente responsáveis para com o licenciante.

## 2.4 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

A Lei nº 3.470/58 trata da legislação do imposto de renda e dá outras providências (BRASIL, 1958a). Em relação aos contratos de licença voluntária de patentes, o art. 74 desta lei estabelece em 5% o limite de dedução no Imposto de Renda de Pessoa Jurídica das quantias devidas a título de *royalties*. Esta lei também permite que seja deduzido do lucro real as quotas destinadas à amortização do valor de patentes adquiridas e incorporadas ao ativo da pessoa jurídica<sup>31</sup>.

A Portaria do Ministério da Fazenda nº 436/58 (BRASIL, 1958b) estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de *royalties*, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade.

---

<sup>31</sup> Art. 74. Para os fins da determinação do lucro real das pessoas jurídicas como o define a legislação do imposto de renda, somente 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 periodicamente 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 (BRASIL, 1958a).

Assim, os *royalties*, pelo uso de patentes, assim como outras hipóteses previstas neste regulamento, possuem o limite máximo de 5% de dedução na determinação do lucro real das pessoas jurídicas. Esse percentual envolve as indústrias de base, incluindo fertilizantes e produtos químicos básicos, que são potenciais licenciadores de patentes de biotecnologia. O segundo grupo, relativo às indústrias de transformação, possui um limite de dedução menor. Dentre esses, em relação aos potenciais licenciadores de biotecnologia, é possível identificar os produtos alimentares (4%), produtos químicos (4%), produtos farmacêuticos (4%), aparelhos destinados a fins científicos (4%), artefatos de borracha (2%), artigos de barbear (2%), pastas dentífricas (2%) e sabonetes populares (2%).

O art. 58 da Lei nº 4.506/64 (BRASIL, 1964a) permite que seja computada como custo ou encargo, em cada exercício, a importância correspondente à recuperação do capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tenha duração limitada, ou de bens cuja utilização pelo contribuinte tenha o prazo legal ou contratualmente limitada, tais como patentes de invenção, fórmulas e processos de fabricação, direitos autorais, licenças, autorizações ou concessões.

Essa mesma lei exclui o pagamento de custo de máquina, equipamento ou instrumento patenteado do conceito de *royalty* e exclui da dedução os *royalties* pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício da sua matriz e os pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto (BRASIL, 1964a).

Também estão excluídos os *royalties* pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior que não sejam objeto de contrato registrado na Superintendência da Moeda e do Crédito e que não estejam de acordo com a LPI ou cujos montantes excedam dos limites fixados e que contrariem a legislação específica de remessa de valores para o exterior (BRASIL, 1964a).

O art. 50 da Lei nº 8.383/91 (BRASIL, 1991) possibilita a dedução para fins de apuração de lucro real das despesas de *royalties* pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto, desde que sejam averbados no INPI e registrados no Banco Central do Brasil. Nesse caso, não incide a proibição de remessas para pagamentos de

*royalties*, pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil, pertença aos titulares do recebimento dos *royalties* no estrangeiro, prevista no art. 14 da Lei nº 4.131/62 (BRASIL, 1962a).

A Lei nº 11.196/05, dentre outros temas, dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica, que ela conceitua como a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado (BRASIL, 2005a).

O art. 17 desta lei prevê que a pessoa jurídica poderá usufruir da redução a zero da alíquota do imposto de renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares. O mesmo benefício também se aplica aos dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica contratados no país com universidade, instituição de pesquisa ou inventor independente, desde que a pessoa jurídica que efetuou o dispêndio fique com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o controle da utilização dos resultados dos dispêndios.

Mas, na hipótese de *royalties* por patentes industriais pagos a pessoa física ou jurídica no exterior, a dedutibilidade fica condicionada ao que determina o art. 71 da Lei nº 4.506/64 (BRASIL, 1964a):

Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou *royalties* para efeito de apuração de rendimento líquido ou do lucro real sujeito ao imposto de renda, será admitida:

- a) quando necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou fruição do bem ou direito que produz o rendimento; e
- b) se o aluguel não constituir aplicação de capital na aquisição do bem ou direito, nem distribuição disfarçada de lucros de pessoa jurídica.

A pessoa jurídica beneficiária da dedução fiscal fica obrigada a prestar, em meio eletrônico, informações sobre os programas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, na forma estabelecida em regulamento.

O Decreto nº 3.000/99 (BRASIL, 1999), em seu art. 325, estabelece que pode ser amortizado o capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tenha duração limitada, ou de bens cuja utilização pelo contribuinte tenha o prazo legal ou contratualmente limitado, como patentes de invenção, fórmulas e processos de fabricação, direitos autorais, licenças, autorizações ou concessões.



A Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 (RFB, 2017) dispõe sobre a determinação e o pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas e disciplina o tratamento tributário da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no que se refere às alterações introduzidas pela Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014 (BRASIL, 2014b).

A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil, na solução de consulta nº 64 - SRRF08/Disit, de 10/02/2010 (SRRF, 2010), posicionou-se a respeito da tributação sobre o pagamento de licença de patente a empresa domiciliada no exterior. Assim, o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior, por simples licença de uso de marca ou patente, a título de *royalties*, sem qualquer serviço vinculado a essa cessão, não caracterizam contrapartida de serviços provenientes do exterior, prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, executados no país, ou executados no exterior, cujo resultado se verifique no país, não cabendo a incidência da Cofins – Importação e do PIS/Pasep - Importação<sup>32</sup> (SRRF, 2010).

---

<sup>32</sup> Informativo nº 0614 - Publicação: 22 de novembro de 2017. SEGUNDA TURMA Processo REsp 1.642.249-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por unanimidade, julgado em 15/08/2017, DJe 23/10/2017 - Ramo do Direito - DIREITO TRIBUTÁRIO – Tema: Contribuição de intervenção no domínio econômico. CIDE-Remessas. Incidência sobre o pagamento a beneficiário no exterior pela exploração de direitos autorais relativos a softwares desacompanhados da "transferência da correspondente tecnologia". Isenção apenas para os fatos geradores posteriores a 31.12.2005.

#### Destaques

Configura fato gerador da CIDE-Remessas o envio ao exterior de remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador (software), ainda que desacompanhado da "transferência da correspondente tecnologia", porquanto a isenção para tais hipóteses somente adveio com a Lei n. 11.452/2007.

#### Informações do Inteiro Teor

Sobre o tema, cabe salientar que o fato gerador da CIDE - Remessas é o pagamento a residente ou domiciliado no exterior a fim de remunerar (art. 2º da Lei n. 10.168/2000 - Lei da CIDE - Remessas): a) a detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos; b) a aquisição de conhecimentos tecnológicos; c) a "transferência de tecnologia" que, para este exclusivo fim, compreende: a exploração de patentes; ou o uso de marcas; ou o "fornecimento de tecnologia"; ou a prestação de assistência técnica; d) a prestação, por residentes ou domiciliados no exterior, de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; e) a remessa de royalties, a qualquer título, derivados das situações anteriores, onde a remuneração corresponde à paga pela exploração de direitos autorais percebida por terceiro que não o autor ou criador do bem ou obra. Por especialidade, o conceito de "transferência de tecnologia" previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 10.168/2000 não coincide com aquele adotado pelo art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 (denominada "Lei do software"), segundo a qual há transferência apenas nas situações onde ocorre "a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia". Desse modo, exclusivamente para os fins da incidência da CIDE - Remessas, o art. 2º, § 1º, da Lei n. 10.168/2000 expressamente não exigiu a entrega dos dados técnicos necessários à "absorção da tecnologia" para caracterizar o fato gerador da exação, contentando-se com a existência do mero "fornecimento de tecnologia" em suas mais variadas formas. Nessa linha, esse "fornecimento de tecnologia" também engloba a aquisição dos direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, isto porque para ser comercializada a tecnologia precisa primeiramente ser de algum modo fornecida a quem a comercializará. Não há aqui, por especialidade, a necessidade de "absorção da tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98). Importante ressaltar que esse raciocínio se coaduna com o objetivo da CIDE - Remessas, que é fomentar o desenvolvimento da tecnologia dentro

As decisões acima mencionadas precisam ser observadas, especialmente no que se refere ao planejamento do aspecto tributário do contrato de licença de tecnologia patenteada. A dedução de *royalties* e a amortização possuem limites determinados e hipóteses de inclusão e exceção que precisam ser analisadas individualmente, diante de cada caso concreto. Do contrário, as partes se verão diante da possibilidade de tributos corroerem sua participação no negócio ou, pior, as partes correm risco de se verem autuadas pela Receita Federal por sonegação fiscal.

## 2.5 LEGISLAÇÃO DE REMESSA DE VALORES PARA O EXTERIOR E CAPITAL ESTRANGEIRO

A Lei nº 4.131/62 (BRASIL, 1962a) disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior, além de outras providências. Assim, os pedidos de registro

---

do território brasileiro. Ou seja, é mais consentâneo com os objetivos da CIDE - Remessas tributar justamente os casos onde não ocorre a "absorção de tecnologia" (a tecnologia permanece no exterior, de domínio estrangeiro) e não ao contrário (a tecnologia é nacionalmente absorvida e apropriada). Assim, em sintonia com as finalidades da CIDE - Remessas, nem o legislador, nem o intérprete são obrigados a exigir a possibilidade de absorção da tecnologia estrangeira para fazer incidir o tributo. A este respeito, registra-se que, estranhamente e contra as finalidades da própria exação em comento, a exigência de "absorção da tecnologia" estrangeira para a incidência da CIDE - Remessas adveio posteriormente com a inclusão do § 1º-A no art. 2º da Lei n. 10.168/2000, que foi realizada pelo art. 20, da Lei n. 11.452, de 2007. Com isso, a isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador (software) desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia" ("absorção da tecnologia") somente adveio a partir de 1º de janeiro de 2006.

---

Informativo nº 0444

Período: 23 a 27 de agosto de 2010.

SEGUNDA TURMA

CIDE. ROYALTIES. PATENTES. MARCAS.

É cediço que a contribuição de intervenção econômica (Cide) foi instituída pela Lei n. 10.168/2000 e alterada pela Lei n. 10.332/2001, incidente sobre pagamento de royalties, serviços técnicos, assistência administrativa e semelhantes. Essa exação teria por finalidade estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo (art. 1º da citada lei). Trata-se de contribuição que é devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior (art. 2º da citada lei). Isso posto, destaca o Min. Relator que, no REsp, busca-se definir se o crédito estabelecido na MP n. 2.159-70/2001, relativo à Cide, tem origem a partir do surgimento do dever de pagar essa contribuição ou apenas quando há o seu efetivo pagamento. Explica ainda que, apesar de esse tributo ter nítido intuito de fomentar o desenvolvimento tecnológico nacional, o legislador reduziu temporariamente o montante da carga tributária devida, por meio da instituição de crédito relativo à Cide, criado pela MP n. 2.159-70/2001. Esses créditos seriam aferidos a partir do cálculo do pagamento da exação e apurados em períodos pretéritos ao que se pretende utilizar em percentuais definidos na lei. Dessa forma, o crédito surge apenas com o efetivo recolhimento da Cide paga no mês, aproveitando-se os períodos subsequentes. Diante do exposto, a Turma negou provimento ao recurso. REsp 1.186.160-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/8/2010.

de contrato, para efeito de transferências financeiras para o pagamento dos *royalties*, devido pelo uso de patentes, serão instruídos com certidão probatória da assistência e vigência, no Brasil, dos respectivos privilégios concedidos pelo INPI, bem como de documento hábil probatório de que eles não caducaram no país de origem.

As somas das quantias devidas a título de *royalties* pela exploração de patentes de invenção poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, até o limite máximo de 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido (BRASIL, 1962a). Essas deduções serão admitidas quando comprovadas mediante o contrato de licença de uso de patentes de invenção, regularmente registrado no país, de acordo com a LPI.

Serão consideradas, como lucros distribuídos e tributados, as quantias devidas a título de *royalties* pela exploração de patentes de invenção, que não satisfizerem as condições ou excederem os limites previstos.

Não serão permitidas remessas para pagamentos de *royalties*, pelo uso de patentes de invenção, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil, pertença aos titulares do recebimento dos *royalties* no estrangeiro. E, nesse caso, não é permitida a dedução das somas das quantias devidas a título de *royalties* pela exploração de patentes de invenção.

O Decreto nº 55.762/65 (BRASIL, 1965) regulamenta a Lei nº 4.131/62 (BRASIL, 1962a), modificada pela Lei nº 4.390/64 (BRASIL, 1964b). Segundo esta lei, os pedidos de registro do contrato, para efeito de transferências financeiras para o pagamento de *royalties*, devido pelo uso de patentes, serão instruídos com certidão probatória da existência e vigência, no Brasil, dos respectivos privilégios concedidos pelo INPI, bem como de documento hábil probatório de que eles não caducaram no país de origem. Esses contratos devem ser feitos na moeda do país de domicílio ou sede dos beneficiários das remessas, mas, em casos especiais, tendo em vista o interesse nacional, a Superintendência da Moeda e do Crédito poderá autorizar a remessa em moeda distinta da prevista nos respectivos registros.

As somas das quantias devidas a título de *royalties* pela exploração de patentes de invenção poderão ser deduzidas nas declarações de renda, para efeito da determinação do rendimento sujeito a tributação, até o limite máximo de 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido. As remessas que ultrapassarem esta limitação serão consideradas como lucro.

A Superintendência da Moeda e do Crédito poderá, quando considerar necessário, exigir a comprovação da efetividade da utilização das patentes e dos registros referentes a *royalties*, desde que haja remessa de divisas para o exterior.

Não serão permitidas remessas para pagamento de *royalties* pelo uso de patentes de invenção entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior, ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil pertença aos titulares do recebimento dos *royalties* no estrangeiro. Para os efeitos desta legislação, considera-se subsidiária de empresa estrangeira a pessoa jurídica, estabelecida no país, de cujo capital com direito a voto pelo menos 50% pertença, diretamente ou indiretamente, a empresa com sede no exterior.

A Circular nº 3.689/13 (BACEN, 2013) e a Circular nº 3.837/17 (BACEN, 2017) regulamentam, no âmbito do Banco Central do Brasil (BACEN), as disposições sobre o capital estrangeiro no país e sobre o capital brasileiro no exterior.

Estas circulares determinam a necessidade de registro no BACEN dos contratos de licença de patentes, quando realizados entre pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no país e pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no exterior. Para se efetuar o registro e obter o respectivo número de Registro Declaratório Eletrônico de Operações Financeiras (RDE/ROF) é necessário informar todos os titulares da operação, no caso, licenciante e licenciado, o número do certificado de averbação concedido pelo INPI, valor, prazo e condições de pagamento e os demais requisitos solicitados quando do registro da operação no módulo ROF do RDE.

Essa legislação também trata do registro, no módulo ROF do RDE, das operações de financiamento ou refinanciamento, por não residente, relativas a licença de exploração de patente. Ela determina que cada desembolso da linha de crédito no exterior representa uma operação de crédito distinta, a qual deve ser registrada no módulo ROF do RDE pelo banco titular autorizado, na qualidade de devedor, de forma individualizada por importador.

Essas operações devem ser registradas na moeda do domicílio ou da sede do titular não residente no país, na moeda de procedência dos bens ou do financiamento, ou ainda em outra moeda, conforme acordado entre as partes.

Após concluído o ROF, ainda que previamente ao registro do esquema de pagamento, podem ser realizadas remessas ao exterior a título de valor antecipado, pago anteriormente ao embarque da mercadoria; de valor à vista, pago por ocasião de desembaraço da mercadoria; de juros devidos no período de carência; e de encargos acessórios.

O registro de importação de bens intangíveis que, pelas normas da Receita Federal do Brasil (RFB), não estejam sujeitos a Declaração de Importação (DI), depende da existência de fatura comercial e de termo de entrega e aceitação, a serem incluídos no módulo ROF do RDE.

Para registrar o esquema de pagamento, além da DI desembaraçada ou do comprovante da prestação do serviço, ou do contrato de câmbio ou da transferência internacional em reais comprovando o ingresso de recursos, são requeridas pelo sistema informações sobre data e especificações do contrato assinado ou outro documento formal em que constem as condições financeiras da operação, além de dados de eventos específicos para cada modalidade de operação.

As operações originalmente contratadas com prazo de pagamento inferior a 360 dias e que, ao serem refinanciadas, atinjam prazo de pagamento superior a 360 dias, devem ser registradas no módulo ROF do RDE, anteriormente à retificação da DI.

A Resolução BACEN nº 3.844/10 e o Regulamento Anexo III (BACEN, 2010) dispõem sobre o capital estrangeiro no país e seu registro no BACEN, além de outras providências. De acordo com esta legislação, o registro, efetuado de forma declaratória e eletrônica, compreende a modalidade de *royalties*. O registro deve ser efetuado na moeda estrangeira em que os recursos efetivamente ingressaram no país ou, nas situações previstas na legislação em vigor, em moeda nacional. As transferências financeiras para o exterior podem ser feitas em qualquer moeda, independentemente da moeda em que for realizado o registro no BACEN.

Conceitua-se como registro o lançamento, no Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen) através do RDE, das informações necessárias à identificação das partes e à caracterização individualizada das operações atinentes ao capital estrangeiro investido no país. Este registro deve ser efetuado no prazo de 30 dias, contado da data do evento que lhe deu origem.

Os responsáveis pelo registro devem manter à disposição do BACEN, atualizada e em ordem, a documentação comprobatória de todas as informações declaradas no RDE, até o termo final do prazo de cinco anos, contado a partir do término da participação no capital social da pessoa jurídica receptora, no caso de investimento estrangeiro direto, ou da conclusão da operação, nos demais casos.

A realização do registro não exime os responsáveis pelo registro do cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis às operações registradas, inclusive as de natureza tributária. A responsabilidade pela veracidade, legalidade e fundamentação econômica das declarações prestadas é dos responsáveis pelo registro que devem informar ao BACEN, na

forma e no prazo por ele definidos, a realização de pagamento, diretamente no exterior, de obrigação externa relativa à operação registrada.

O desatendimento a estas regras implica na proibição da realização de transferências financeiras ao amparo do registro, enquanto não forem sanadas as irregularidades, sem prejuízo da aplicação de penalidades nos termos da legislação ou da regulamentação vigente.

A Resolução BACEN nº 3.844/2010 e o Regulamento Anexo III não se aplicam aos investimentos, nos mercados financeiro e de capitais, de pessoas físicas e jurídicas, de fundos e de outras entidades de investimento coletivo com residência, domicílio ou sede no exterior, cujo registro, realizado de forma declaratória e eletrônica, segue o disposto em regulamentação específica (BACEN, 2010).

## 2.6 LEGISLAÇÃO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA

A Lei nº 12.529/11 estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, dentre outras providências (BRASIL, 2011).

De acordo com essa legislação, caracteriza infração da ordem econômica, dentre outras hipóteses, açambarcar<sup>33</sup> ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia. Também é considerada infração contra a ordem econômica o exercício ou a exploração abusiva de direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.

Apesar das disposições legais, não raro o sistema de patentes é utilizado em estratégias anticompetitivas que visam impor barreiras à livre concorrência e à livre iniciativa, buscando a prorrogação máxima da exclusividade de mercado, mesmo acima do prazo que a lei estabelece (BUENO, 2017).

Em relação aos contratos de licença de patentes, os ilícitos mais frequentes são o estabelecimento do preço de revenda, a venda casada (*tying*, nó em tradução livre), contratos exclusivos, exclusividade territorial, exclusividade de vendas, *grantback*, recusa de negociação

---

<sup>33</sup> Açambarcar é “pegar alguma coisa de maneira exclusiva; tomar para si (algo) sem que outras pessoas usufruam dos mesmos benefícios; monopolizar: açambarcar a comercialização de gasolina. Ocasionalmente a posse de; apossar-se: os vândalos açambarcaram os produtos da loja.” (DICIO, 2009).

e as restrições de volume de vendas (PINTO, 2009). Estas cláusulas, por si só, podem não representar violação à concorrência, é preciso analisar seus efeitos diante do caso concreto.

Destaca-se dentre estas a questão do relicenciamento (*grantback*) ao titular da patente originária de todos os aprimoramentos que originaram novas patentes, de forma gratuita ou a preço preestabelecido (SALOMÃO FILHO, 2013). Essa prática reforça a posição dominante do titular da patente, pois passa a ter controle daquela rota tecnológica, e desestimula a inovação, ao inibir investimentos para o desenvolvimento daquela tecnologia por outros competidores.

Do outro lado da moeda, encontra-se a doutrina norte-americana denominada *Essential Facilities*<sup>34</sup>, que discute se existe um dever por parte do detentor da patente de fornecer acesso/uso aos concorrentes de sua patente (FORGIONI, 2013). Parte da doutrina, principalmente norte-americana, entende que esse dever seria incompatível com o direito da concorrência porque desmotivaria as empresas na busca de seu diferencial competitivo. Já os opositores desta corrente, eminentemente europeus, veem no acesso forçado a única e melhor maneira de se garantir uma efetiva concorrência no mercado (FORGIONI, 2013).

Uma solução intermediária são as cláusulas de fixação de preços de revenda que, apesar de poderem ser consideradas abusivas em determinadas hipóteses, podem garantir ao licenciante lucros próximos ao que teria se produzisse exclusivamente o produto, evitando a redução de competição decorrente do não-licenciamento (PINTO, 2009).

Mas, essa discussão ganha complexidade quando se trata de tecnologias essenciais, que precisam ser licenciadas observando o modelo FRAND (*fair, reasonable and non-discriminatory licensing*) que exige condições justas, razoáveis e não discriminatórias de licenciamento, em tradução livre. Os exemplos mais comuns de tecnologias essenciais envolvem tecnologias de *wi-fi* e de base de dados para o funcionamento de celulares e *tablets* (BUENO, 2017). Mas, se essas tecnologias são consideradas essenciais, de certo diversas tecnologias que tratam da vida e da saúde humana, por exemplo, fortemente ligadas às patentes de biotecnologia, também devem ser assim consideradas.

Assim ignorar as condições FRAND de licenciamento destas tecnologias pode importar em prejuízos para os consumidores e para o poder público, com o aumento dos custos de transação e de fabricação desses produtos que necessitam do licenciamento de patentes.

---

<sup>34</sup> Esta doutrina legal visa impedir um comportamento anticompetitivo em que, através de um monopólio tecnológico, um concorrente impede a entrada de outros concorrentes no mercado (USA, 1912).

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) teve seu primeiro precedente envolvendo o licenciamento de patentes essenciais. A empresa TCT acusou a empresa Ericsson de cobrar *royalties* abusivos pelo uso de suas patentes, sem observar o licenciamento com base no FRAND. O CADE entendeu se tratar de uma disputa privada e que não havia indícios de infração à ordem econômica, arquivando o procedimento (CADE, 2015).

Apesar disso, esta decisão estabeleceu parâmetros para o julgamento deste tipo de situação, alinhados com as melhores práticas internacionais. Assim, o CADE considerou ser legítima a propositura de ações para fazer cessar a violação de patentes legitimamente obtidas. Também reputou razoável recorrer a ações judiciais para proteger patentes essenciais quando negociações para licenciamento se revelaram infrutíferas e que o direito da concorrência não deve intervir em disputas comerciais privadas e que não tenham objeto exclusionário (CADE, 2015).

Outra questão intimamente relacionada ao abuso de poder econômico são os *pools* de patentes<sup>35</sup>. Nessa conduta, os detentores de patentes essenciais as organizam de maneira com que várias patentes essenciais sejam utilizadas para a criação do produto. Esse conjunto é licenciado através de uma única licença, normalmente em setores de maior potencial tecnológico como o setor digital, químico e farmacêutico. Essa conjuntura pode ensejar a criação de acordos entre os detentores dessas patentes para negociação em pacote para terceiros, possibilitando situações de abuso na exploração dessas tecnologias (QUINT, 2008).

Questão semelhante é a venda casada (*tying*) que condiciona a compra de um produto à compra de outro diferente ou, em alguns casos, no simples compromisso de não adquirir aquele determinado produto da concorrência. O *package licensing* (licenciamento em pacote, em tradução livre) pode ser uma forma de venda casada (PINTO, 2009).

A exclusividade possui um papel relevante em se tratando de licenciamento de patentes porque pode surgir sob aspectos diferentes deste tipo de contratação. Pode surgir na forma do contrato exclusivo que, dependendo do contexto, pode estar escondendo uma fusão de empresas e uma concentração de mercado significativa. Também aparece na forma de exclusividade territorial, que pode propiciar a cartelização e a discriminação de preços (GALLINI; TREBILCOCK, 1996). Pode, ainda, surgir através da cláusula de *exclusive dealing* quando o licenciado fica proibido de licenciar, vender, distribuir ou utilizar tecnologias concorrentes (PINTO, 2009).

---

<sup>35</sup> *Pools* de patentes são acordos celebrados entre uma pluralidade de detentores de patentes a fim de possibilitar sua utilização compartilhada entre estes detentores e ainda o licenciamento em pacote para terceiros (QUINT, 2008).



Pode-se perceber um aumento da relevância de *pools* de patentes, de transações *joint-venture*, da aquisição de portfólios de patentes, de licenciamentos de patentes, de contratos associativos de diversas naturezas e de cláusulas de exclusividade na negociação de ativos de propriedade industrial. Todavia, esses negócios que, ao menos potencialmente, impactam a concorrência muitas vezes não chegam a ser analisados pelo CADE, por força, principalmente, dos filtros estabelecidos pelo órgão (BUENO, 2017).

De acordo com a Resolução nº 17/16 (CADE, 2016), apenas contratos celebrados entre concorrentes no mercado relevante objeto do contrato é que serão de notificação obrigatória se, cumulativamente, tiverem duração igual ou superior a dois anos; estabelecerem empreendimento comum para exploração de atividade econômica<sup>36</sup>; e estabelecerem compartilhamento dos riscos e resultados da atividade econômica objeto do contrato. Além desses critérios, há ainda o critério de faturamento previsto na Lei 12.529/11, pelo qual serão de notificação obrigatória apenas os casos que envolverem grupos com faturamentos superiores a R\$75 milhões e R\$750 milhões no Brasil no ano anterior à operação. O requisito de que a soma das participações detidas pelos concorrentes no mercado afetado seja igual ou superior a 20% foi extinto por esta resolução (CADE, 2016).

Outra questão relevante que atinge o licenciamento de patentes, no campo do direito da concorrência, é a ação de empresas especializadas na aquisição de portfólios de patentes, normalmente de empresas falidas ou em estado falimentar, denominadas *patents trolls*<sup>37</sup>. Como o objetivo dessas empresas não é a produção, mas a exploração desse acervo, suas ações envolvem o licenciamento de patentes em patamares muito superiores ao razoável, em oposição ao modelo FRAND.

A prática denominada de *fencing* (esgrima, em tradução livre) consiste no depósito de diversos pedidos de patentes que cubram todas as possíveis alternativas que poderiam ser utilizadas pelos concorrentes, bloqueando o acesso a determinadas tecnologias (BUENO, 2017). Nesse contexto, as patentes *thickets* (moita ou arvoredo, em tradução livre) se referem a um conjunto de patentes com reivindicações sobrepostas que tem sido adotado por empresas como estratégia de defesa e de obtenção de competitividade no licenciamento de patentes.

---

<sup>36</sup> A Resolução nº 17/2016 do CADE conceitua atividade econômica como a aquisição ou oferta de bens ou serviços no mercado, ainda que sem propósito lucrativo, desde que explorada por empresa privada com propósito de lucro (CADE, 2016).

<sup>37</sup> Segundo a lenda, os *trolls* eram criaturas feias que viviam debaixo de pontes. Cobravam dos viajantes para que pudessem passar com segurança e ameaçavam prejudicar aqueles que se recusavam a pagar. Em 1999, um advogado da Intel Corporation, Peter Detkin, começou a usar o termo "*trolls* de patentes" ou sequestradores de patente para descrever empresas que adquiriam patentes, mas sem qualquer intenção de produzir, usando-as apenas para processar outras empresas injustamente (STOLL, 2014).

Mesmo que lícitas e legítimas dentro de um contexto de desenvolvimento de determinada rota tecnológica, por vezes, as reivindicações sobrepostas podem ocasionar patentes sem novidade e/ou atividade inventiva e, portanto, nulas. Além disso, essa estratégia multiplica o número de patentes a serem analisados, contribuindo para o *backlog* que, por sua vez, traz insegurança jurídica para aqueles que operam no licenciamento de patentes. Outro efeito maléfico desta prática é a barreira que pode significar para pesquisa, desenvolvimento e para a expansão dos negócios (BUENO, 2017).

## 2.7 LEI DE INOVAÇÃO

A Lei nº 10.973/04 (BRASIL, 2004) dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Dentre outros aspectos, esta lei autoriza a União e os demais entes federativos e suas entidades a participar minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas políticas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial de cada esfera de governo.

Nesse contexto, a propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá à empresa, mas o poder público poderá condicionar a participação societária via aporte de capital à previsão de licenciamento da propriedade intelectual para atender ao interesse público.

Essa participação minoritária pode ocorrer por meio de contribuição financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, e poderá ser aceita como forma de remuneração pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação de titularidade da União e de suas entidades.

No âmbito desta legislação, a Instituição Científica e Tecnológica (ICT) pública pode celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria. Mas, para que esse licenciamento seja exclusivo, é necessária a prévia publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida em sua política de inovação. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em

convênio ou contrato a forma de remuneração. Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, esses contratos poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento.

A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional está condicionado à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular.

A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados sem exclusividade.

O descumprimento da obrigação de repassar os conhecimentos e informações necessários à efetivação destes contratos acarreta a responsabilização administrativa, civil e penal, contudo, deve-se observar que é vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT.

A remuneração de ICT privada pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou exploração de criação, bem como a oriunda de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não representa impeditivo para sua classificação como entidade sem fins lucrativos.

Esta lei também prevê a possibilidade de a ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo. Devem estar previstas, em instrumento jurídico específico, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia. Nesse caso, também devem ser observadas as regras relativas ao objeto de interesse à defesa nacional, de relevante interesse público e do descumprimento da obrigação de repassar os conhecimentos e informações necessários, acima mencionadas.

A Lei de Inovação assegura ao criador participação de 5% a 1/3 nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o

inventor, obtentor ou autor, podendo haver premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.

Esta lei também operou alteração na Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) para dispensar licitação na contratação realizada por ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

## 2.8 PATRIMÔNIO GENÉTICO E CONHECIMENTO TRADICIONAL

O art. 225 da CRFB (BRASIL, 1988) estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar esse direito, incumbe ao Poder Público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.

A Constituição Federal também estabelece que a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização deve ser feita, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais (BRASIL, 1988).

A Lei nº 13.123/15 (BRASIL, 2015) regulamenta essas disposições constitucionais, dispondo sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade. O Decreto nº 8.772/16 regulamenta essa lei (BRASIL, 2016) e as Resoluções do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (MMA, 2018b) tratam de suas especificidades.

Naturalmente, estas disposições constitucionais e legais acarretam consequências no licenciamento de patentes biotecnológicas que, por força dessa legislação, precisam estar enquadradas nas exigências legais e regulamentares.

Caso a patente biotecnológica envolva acesso ao patrimônio genético (PG) ou ao conhecimento tradicional associado (CTA) dentro do país porque o art. 12, §2º, da Lei nº 13.123/15 exige o cadastro no Sistema de Gestão do Patrimônio Genético (SisGen) antes do requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual (BRASIL, 2015). O art. 47 desta lei é expreso ao afirmar que a concessão de direito de propriedade intelectual pelo órgão

competente sobre produto acabado ou sobre material reprodutivo obtido a partir de acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado fica condicionada ao cadastramento ou autorização, nos termos desta lei.

Ainda que o art. 17, § 4º da Lei nº 13.123/15 esclareça que as operações de licenciamento, transferência ou permissão de utilização de qualquer forma de direito de propriedade intelectual sobre produto acabado, processo ou material reprodutivo oriundo do acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado por terceiros sejam caracterizadas como exploração econômica isenta da obrigação de repartição de benefícios (BRASIL, 2015), é fundamental verificar se a patente, ou provavelmente seu pedido, devido ao *backlog*, atende à condição de patenteabilidade prevista nesta legislação, sob risco de se licenciar uma patente que não deverá ser concedida pelo INPI.

Essa legislação prevê a transferência de tecnologia, incluindo aí o contrato de licença de patente, como forma de repartição de benefícios de modalidade não-monetária, conforme faculta o art. 19, §3º da Lei nº 13.123/15, figurando os direitos de propriedade intelectual como cláusula essencial do acordo de repartição de benefícios, como estabelece o art. 26, V, desta legislação (BRASIL, 2015).

O Decreto nº 8.772/16 ressalta no art. 20, §§2º e 3º que, havendo modificações de fato ou de direito nas informações prestadas ao SisGen, o usuário deverá fazer a atualização dos seus cadastros ou notificação, pelo menos uma vez por ano, inclusive para incluir as informações referentes ao requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual ou contrato de licença de patente (BRASIL, 2016).

Este decreto reafirma a isenção de repartição de benefícios das operações de licenciamento, transferência ou permissão de utilização de qualquer forma de direito de propriedade intelectual sobre produto acabado, processo ou material reprodutivo oriundo do acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado por terceiros (BRASIL, 2016).

Para verificação, regularização e adequação às normas do marco legal da biodiversidade, é de fundamental importância observar o regimento interno, as resoluções e orientações técnicas do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (MMA, 2018b).

## 2.9 LEI DE BIOSSEGURANÇA

A CRFB estabelece no art. 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A disposição constitucional define ainda que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial para que se tenha uma qualidade de vida saudável. Assim, impõe ao Poder Público e à sociedade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).

Dentre algumas ações previstas com estas finalidades, a CRFB prevê a preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético do país e a fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Outra destas ações é a exigência de estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. A CRFB também prevê o controle da produção, da comercialização e do emprego de técnicas, métodos e substâncias que possa trazer risco para a vida, para a qualidade de vida e para o meio ambiente (BRASIL, 1988).

Estas disposições constitucionais foram regulamentadas pela Lei nº 11.105/05 que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM) e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança (PNB) (BRASIL, 2005b).

Esta lei engloba as atividades de construção, cultivo, produção, manipulação, transporte, transferência, importação, exportação, armazenamento, pesquisa, comercialização, consumo, liberação no meio ambiente e descarte de organismo geneticamente modificado e seus derivados, com o objetivo o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal. Seu princípio norteador é o princípio da precaução para a proteção do meio ambiente.

O art. 6º, VII, desta lei proíbe o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso, definidas como qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos (BRASIL, 2005b).

Esta proibição, inclusive, constitui crime, de acordo com esta lei, previsto no art. 28 que afirma:

Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Como se vê, negligenciar um aspecto dessa natureza pode gerar mais do que a invalidade e a ineficácia do contrato e ainda algo mais grave do que pesadas sanções pecuniárias, porque envolve um aspecto de caráter criminal que pode culminar em restrição de liberdade dos contratantes.

## 2.10 RESOLUÇÕES E INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INPI

O INPI, através da Instrução Normativa INPI/PR nº 070, de 11 de abril de 2017 (INPI, 2017b) explicita regras sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças de propriedade industrial, dentre outros. São regras de caráter meramente instrumental, sem um conteúdo jurídico que possibilite maiores dilações.

Para um melhor cumprimento destas regras, é recomendável que sejam atendidos os critérios estabelecidos na Resolução INPI/PR nº 199, de 07 de julho de 2017 (INPI, 2017c), que dispõe sobre as diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia.

Segundo essas diretrizes, o exame formal do INPI analisará a conformidade da documentação apresentada em atenção aos requisitos de admissibilidade das normas vigentes para o registro público do contrato, e o levantamento da titularidade e da situação dos pedidos de direito de propriedade industrial e de vigência dos direitos de propriedade industrial objeto do contrato de licença e sublicença de direito de propriedade industrial.

O exame técnico analisará a situação dos pedidos de direito de propriedade industrial e de vigência dos direitos de propriedade industrial objeto dos contratos de licença e sublicença de direito de propriedade industrial para a emissão do Certificado de Averbação. Além disso, irá verificar a vigência do contrato de licença e sublicença dos direitos de propriedade industrial, limitada à sua vigência no INPI. Por fim, este exame irá verificar a natureza da licença ou

sublicença exclusiva ou não exclusiva objeto do contrato de licença ou sublicença do(s) direito(s) e pedido(s) de propriedade industrial para a emissão do Certificado de Averbação.

A vigência do Certificado de Averbação poderá ser prorrogada mediante a apresentação de termo aditivo assinado pelas partes, durante a vigência do contrato. O prazo máximo da averbação dos contratos de licença do direito de propriedade industrial não poderá ultrapassar a vigência dos direitos de propriedade industrial no Brasil.

O cancelamento do Certificado de Averbação, decorrente do encerramento do vínculo contratual, observados os termos contratuais e os limites da competência do INPI, está sujeito à apresentação, por meio de petição ao processo, de distrato ou instrumento representativo do ato.

O prazo de vigência dos direitos de propriedade industrial concedidos pelo INPI será a vigência constante nas bases de dados do INPI. O prazo de vigência dos pedidos de direito de propriedade industrial constará até a data da concessão do direito de propriedade industrial.

Os resultados possíveis para o exame do requerimento de averbação ou petição ao processo podem ser a emissão do Certificado de Averbação, quando atendidas as condições gerais de admissibilidade do contrato e as condições necessárias dos campos constantes no Certificado; a formulação de exigência formal e/ou técnica quando não atendidas pelo menos um dos itens das condições gerais de admissibilidade do contrato e/ou do exame técnico; o indeferimento do requerimento de averbação ou de petição ao processo; e o arquivamento do requerimento de averbação. O prazo para decisão é até trinta dias, contado a partir da data de publicação da notificação do requerimento ou da petição na Revista da Propriedade Industrial (RPI). O prazo para o cumprimento de exigência é até sessenta dias, a contar da data de sua publicação na RPI, sob pena de arquivamento do requerimento.

Ao término do prazo de vigência declarado do contrato constante no Certificado de Averbação, o processo será arquivado.

A Resolução nº 170/16 disciplina o Peticionamento Eletrônico do Sistema e-CONTRATOS, denominado Formulário Eletrônico (INPI, 2016). O Formulário Eletrônico do e-CONTRATOS é um sistema, via internet, que deve ser utilizado pelos usuários do INPI, para solicitar serviços ou praticar atos processuais relativos aos requerimentos de averbação de contratos e faturas. A Resolução nº 135/14 dispõe sobre o requerimento de averbação ou registro de contratos e faturas e dos procedimentos relativos a numeração deste requerimento (INPI, 2014). A Resolução PR nº 53 de 18/03/2013 (anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5) dispõe sobre a instituição de formulários, para apresentação de requerimento na área de



transferência de tecnologia (INPI, 2013). A Instrução Normativa nº 39/15, do INPI, dispõe sobre o prazo de análise da Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros – DICIG, consoante o disposto nos artigos 211 e 224 da Lei nº 9.279, de 1996 e prazo para os efeitos legais, decorrentes do requerimento de averbação de contrato (INPI, 2015a).

O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região já se pronunciaram acerca do papel do INPI na averbação de contratos de transferência de tecnologia. A jurisprudência entende que a regra prevista no art. 2º da Lei nº 5.648/70 atribui ao INPI a competência de regular o fluxo de tecnologia no país através da análise realizada na averbação e no registro de contratos desta natureza (BRASIL, 1970).

A celeuma em torno dessa regra surgiu, principalmente, após sua alteração trazida pela LPI que suprimiu parte do dispositivo (BRASIL, 1996).

Redação original:

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 acordos sobre propriedade industrial. (BRASIL, 1970)

Redação atual

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. (BRASIL, 1970)

Apesar da supressão da parte que estabelecia a adoção de medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, os tribunais têm entendido que seu papel de intervir nestes contratos é decorrência de suas funções social, econômica, técnica e jurídica. A base deste entendimento é a Teoria dos Poderes Implícitos que tem origem na Suprema Corte norte-americana, no caso conhecido como *McCulloch v. Maryland*, em que ficou estabelecido que uma vez estabelecidas expressamente as competências e atribuições de um órgão estatal, este está implicitamente

autorizado a utilizar os meios necessários para poder exercer essas competências, sem a necessidade de uma norma explícita (USA, 1819).

No Brasil, a teoria dos poderes implícitos foi adotada pelos tribunais ao analisar esta questão.

INPI - Transferência de tecnologia. leis 5.648/70 e 5.772/71. Averbação de contrato no INPI. Alcance da atuação do órgão especial no exame e controle dos atos e contratos. discricionariedade de exame, que não obsta ao recurso ao judiciário, mas se exerce amplamente, em defesa do interesse do desenvolvimento econômico do país. "*in casu*" - Exigências dentro dos limites regulares de atuação. Recurso Extraordinário conhecido e provido.

(STF, Recurso Extraordinário nº 95382, Relator(a): Min. Oscar Correa, Primeira Turma, julgado em 05/08/1983, DJ 26-08-1983 PP-12716 EMENT VOL-01305-02 PP-00397 RTJ VOL-00106-03 PP-01057)

---

Administrativo. Mandado de segurança. INPI. Contrato de transferência de tecnologia. Averbação. Alteração de cláusula por parte da autarquia. Descabimento. Lei n. 4.131/62. Matéria não prequestionada. Art. 50 da lei n. 8.383/91. *Royalties*. Dedução e pagamento. Questão de fundo. Atuação do INPI. Artigo 240 da lei 9.279/96. Interpretação adequada. Valoração da cláusula geral de atendimento das funções social, econômica, jurídica e técnica. Finalidades públicas preservadas. Precedentes. Denegação da ordem. Recurso parcialmente conhecido e negado provimento.

I - Ação mandamental impetrada na origem, na qual empresas voltaram-se contra ato administrativo praticado pelo INPI que, ao averbar contratos de transferência de tecnologia por elas celebrados, alterou cláusulas, de forma unilateral, fazendo-os passar de onerosos para gratuitos.

II - Ausência de prequestionamento em relação às matérias constantes nos invocados artigos da Lei n. 4.131/62. Incidência das Súmulas ns. 282/STF e 211/STJ.

III - A discussão acerca de possível violação do art. 50 da Lei n. 8.383/91 diz respeito à questão de deduções de pagamento de royalties, matéria de fundo dos contratos, que não interfere na deliberação dos autos, restritos à análise de limite de atuação administrativa do INPI, matéria atinente à Primeira Seção desta Corte.

IV - A supressão operada na redação originária do art. 2º da Lei n.

5.648/70, em razão do advento do artigo 240 da Lei 9.279/96, não implica, por si só, em uma conclusão mecânica restritiva da capacidade de intervenção do INPI. Imprescindibilidade de conformação das atividades da autarquia federal com a cláusula geral de resguardo das funções social, econômica, jurídica e técnica.

V - Possibilidade do INPI intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial. Inexistência de extrapolação de atribuições.

VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, negado provimento.

(STJ, Recurso Especial nº 1200528/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

---

Propriedade industrial. Contrato de transferência de tecnologia. Averbação. Limitação pelo INPI. Possibilidade. Onerosidade excessiva do contrato. *Royalty*. Percentual máximo fixado.

1. A formação de um contrato internacional de transferência de tecnologia envolve aspectos diversos e específicos. De um lado, tem-se o detentor da tecnologia – o transferente ou licenciador –, via de regra localizado em um país produtor de tecnologia, do chamado primeiro mundo, e, de outro, o receptor, ou licenciado, quase sempre sediado em um país em vias de desenvolvimento ou subdesenvolvido. Enquanto os objetivos primordiais do primeiro são a maximização da remuneração de sua tecnologia, otimizando sua exploração, e a busca de seu uso como forma de ingresso em novos mercados, os principais objetivos do segundo são a obtenção de inovação tecnológica e a capacitação tecnológica em si.

2. A atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou registro, pode e deve avaliar as condições na qual os mesmos se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, a lei nº 5.648, de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetivação às normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país.

3. A lei nº 9.279/1996 somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da

contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do país. esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas 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.

4. A disseminação massiva da produção em escala global havia gerado uma queda brutal nos preços, devido ao excesso de oferta, o que deu origem a uma onerosidade excessiva, comprometendo a execução do contrato, caso se mantivesse o valor fixo incidindo sobre cada produto comercializado.

5. É razoável e proporcional o percentual de 5% fixado para remessa de *royalties* por ser este o coeficiente percentual máximo permitido para dedução fiscal, conforme o art. 12 da lei n. 4.131/62, e valor máximo mais frequente, além de ser adotado como referência para os contratos de licença e transferência de tecnologia.

6. Apelação improvida.”

(TRF da 2ª Região - Segunda Turma Especializada – Apelação em Mandado de Segurança 69898 — Rel. Des. Fed. Liliane Ruiz, julg. 04/06/2008)

---

Estas decisões judiciais reforçam o papel do INPI na averbação dos contratos de licença de patentes.

### **3 ASPECTOS NEGOCIAIS DOS CONTRATOS DE LICENÇA VOLUNTÁRIA DE EXPLORAÇÃO DE PATENTES DE BIOTECNOLOGIA**

Estimativas mais conservadoras afirmam que a biotecnologia é responsável por cerca de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com um potencial atual de contribuir para 5,6% do PIB destes países. Em 2030, essa área deve contribuir para 80% dos novos medicamentos, 35% da produção química, 50% da produção do setor primário, em um total de 2,7% do PIB dos países ligados a OCDE, ou seja, em torno de USD 1 trilhão (OECD, 2009).

No Brasil, a biodiversidade tem lugar de destaque na economia. Em 2017, apenas a agroindústria foi responsável por cerca de 24% do PIB, com um crescimento acumulado no setor de 14,5% (MAPA, 2017). O país é um dos principais produtores de produtos agrícolas do mundo e maior produtor de café dos últimos 150 anos (NEILSON, 2011).

A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022 (MCTIC, 2016) identifica a biotecnologia industrial como uma tecnologia habilitadora-chave. Dentre as estratégias desta política, estão previstos a promoção de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) nas áreas de biotecnologia e geologia marinha e o fortalecimento das pesquisas em áreas na fronteira do conhecimento, como a biotecnologia, a bioinformática e a nanotecnologia. A bioeconomia é sinalizada nesta estratégia como um segmento crescente da economia mundial que justifica seu lugar entre as prioridades de diversas políticas governamentais.

O relatório da OCDE (OECD, 2017) indica que, de 2011 a 2014, o número de empresas que utilizam a biotecnologia para produzir bens ou serviços e/ou a utilizam para realizar pesquisa e desenvolvimento (P&D) no Brasil, quase dobrou, partindo de 160 para 309 empresas no período.

O sistema de propriedade intelectual possui duas finalidades fundamentais. A primeira é a possibilidade de proteção desse investimento realizado pelas empresas na criação das novas tecnologias que, no campo da biotecnologia, se dá principalmente através de patentes (BARBOSA, 2003). De 2010 a 2015, houve um crescimento de 39.068 para 55.499 patentes publicadas em âmbito mundial deste campo tecnológico. Também houve crescimento no número de depósitos de microrganismos, uma etapa dos procedimentos de pedidos de patentes biotecnológicas (WIPO, 2017).

Segundo Magioli (2017), as matérias patenteáveis no Brasil, na área de biotecnologia, de acordo com a Resolução INPI nº 144/2015, incluem composições contendo produtos naturais, processos de extração e purificação de produtos naturais, processos de modificação genética e microrganismos geneticamente modificados, incluindo bactérias, fungos e protozoários. Ainda podem ser incluídos os híbridos, anticorpos monoclonais, vacinas, segundo uso médico e o uso de produtos naturais, testes diagnósticos *in vitro*, métodos de tratamento não terapêuticos, usos não médicos, sequências biológicas modificadas, proteínas de fusão, processos biológicos onde ocorra intervenção humana, composições contendo extratos de animais ou plantas, composições contendo organismo isolado ou partes destes e métodos para obtenção de plantas geneticamente modificadas (INPI, 2015b). Ou seja, os seres

vivos não são patenteáveis no Brasil, com exceção dos microrganismos transgênicos, mas os processos de produção podem ser patenteados.

A segunda finalidade fundamental do sistema de propriedade intelectual é oferecer as bases institucionais do mercado de ativos intangíveis, possibilitando a exploração econômica dos direitos de propriedade intelectual, que se dá através de contratos (BARBOSA, 2003).

O Relatório de Atividades do INPI de 2017 mostra que os Certificados de Averbação e Registro emitidos de 1995 a 2017 são, em sua grande maioria, relativos a contratos entre empresas domiciliadas no exterior, cedendo a tecnologia, e empresas domiciliadas no Brasil, recebendo a tecnologia. Em 2017, a autarquia recebeu 1.166 requerimentos de averbação ou registro de contratos e petições de emissão de novos certificados. No mesmo ano, a autarquia emitiu 1.369 decisões, sendo 1.107 de emissão de certificados, 239 de arquivamentos por descumprimento de exigências e 23 decisões de indeferimento por inadequação às normas vigentes (INPI, 2017a).

O mesmo documento sinaliza uma redução nas remessas de *royalties* para o exterior ao longo de 2015 e 2016, segundo a autarquia, decorrente da Resolução nº 156/2015 que dispensou do registro diversos serviços de assistência técnica, por não implicarem transferência de tecnologia (INPI, 2015c), e da redução do número de contratos levados a averbação ou registro (INPI, 2017a).

As regras legais são de fundamental importância porque trazem segurança jurídica. Mas, não se pode perder de vista a importância do estímulo à cooperação no ambiente contratual porque diminuir os custos das transações, pode estimular novos negócios (RIBEIRO, M. C. P. et al, 2017) e diminuir a judicialização das questões.

O dever de cooperação é inerente ao Princípio da Boa-fé Objetiva e se encontra dentro do objetivo constitucional de criação de uma sociedade livre, justa e solidária (BRASIL, 1988).

Axelrod (2010) prevê alguns fatores associados à cooperação. É importante que os contratantes tenham a mesma visão de futuro relativamente ao negócio no sentido de que a perspectiva de ganho para o futuro supere a lucratividade imediata. Com isso, diminui-se a tentação de comportamentos egoísticos e oportunistas.

O desmembramento das ações tende a facilitar a cooperação porque a decomposição de tarefas maiores em diversas tarefas menores possibilita a melhor visualização do papel de cada um no processo e diminui a recompensa por uma eventual traição.

Também é importante que o contrato estabeleça recompensas diferentes diante de uma atitude de cooperação ou de não cooperação. Assim, os contratantes sempre estarão estimulados a cooperar.

Outra questão relevante é a questão de reciprocidade, na medida em que simboliza com o ideal de justiça no contrato. O reconhecimento de operações passadas é um fator de encorajamento ao comportamento cooperativo e tende a desencorajar manobras oportunistas. Por fim e talvez o mais desafiador desses fatores, há a necessidade de se avançar na educação para a cooperação, em um mundo excessivamente carregado de competitividade. Neste ponto, o papel institucional não pode ser negligenciado, na medida em que a cultura das instituições onde está inserida a negociação define as regras do jogo (NORTH, 1994).

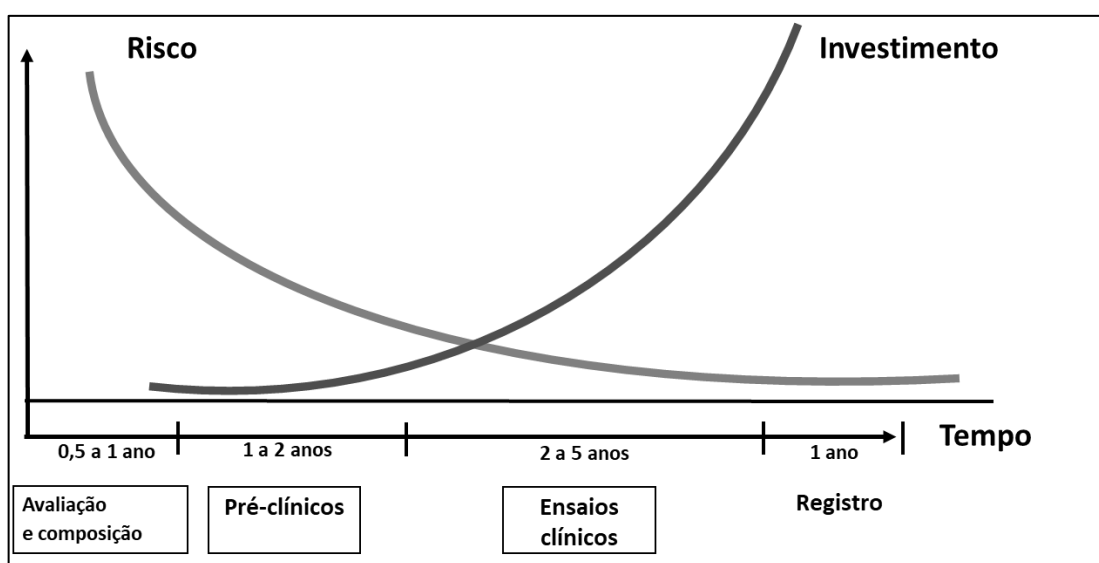
### 3.1 LICENCIANDO PATENTES DE BIOTECNOLOGIA ENTRE EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA E FARMACÊUTICAS

A estrutura básica dos contratos de licença de patentes prevê três tipos básicos de remuneração. Uma remuneração inicial, chamada de *upfront* (adiantamento ou taxa inicial, em tradução livre), deve ser paga na assinatura do contrato. A remuneração chamada de *milestones* (marcos, em tradução livre) deve ser paga de acordo com as entregas de partes do projeto, conforme o alcance de metas previamente assinaladas. Os *royalties* correspondem à remuneração decorrente do uso, fruição e exploração de alguns direitos. O conceito legal de *royalties*, no Brasil, é firmado pelo art. 22 da Lei nº 4.506/64 (BRASIL, 1964a):

Art. 22. Serão classificados como *royalties* os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.

Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no pagamento dos *royalties* acompanharão a classificação destes. (BRASIL, 1964a)

As empresas de biotecnologia, de modo geral, têm interesse em angariar recursos tanto quanto possível, mas mantendo sua participação no projeto que apresenta potencial de sucesso. As farmacêuticas, por sua vez, precisam de projetos interessantes, mas desejam dividir o risco com as de biotecnologia. Às farmacêuticas não interessa pagar altas quantias de *upfront*, preferindo atrelar pagamentos ao alcance de determinadas metas e deixando a parte mais substancial para ser paga através de *royalties*, quando o produto já estiver no mercado (VILLIGER; BOGDAN, 2009). É uma estratégia que reduz seu risco uma vez que o sucesso comercial é incerto (Figura 1).



**Figura 1 - Relação entre risco e investimento, de acordo com as fases de desenvolvimento de produto farmacêutico.**  
**Fonte: BCG (2000).**

Testes em larga escala, questões regulatórias, escalonamento de produção, marketing e vendas em âmbito global são grandes desafios, principalmente para *startups*<sup>38</sup>. Uma empresa em crescimento precisa obter capital, através de empréstimos ou outras formas de alavancagem, até que comece a ter retorno. Todas essas questões tendem a diluir o tempo que seria empregado em sua atividade principal, gerando atrasos (VILLIGER; BOGDAN, 2009) e riscos decorrentes de seu despreparo e falta de estrutura para lidar com essas questões. O processo de inovação, assim como o processo de comercialização, possui riscos que lhes são inerentes. Estes riscos

<sup>38</sup> Considera-se startup uma empresa nova, até mesmo embrionária ou ainda em fase de constituição, que conta com projetos promissores, ligados à pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras (SEBRAE, 2017).



devem fazer parte da equação que instrui a tomada das decisões acerca do contrato de licença de patentes.

O licenciamento pode ser uma boa alternativa, tanto para sustentabilidade do projeto, quanto para a redução dos riscos, possibilitando ainda prover saúde financeira para a *startup* prosseguir com outros projetos, a partir das entradas de capital decorrentes do *upfront* e dos *milestones*. Por outro lado, ao licenciar, a empresa abre mão de parte de seu potencial de lucratividade, o que pode ser aceitável, caso o perfil de investimento privilegie um ganho certo, mesmo que menor do que o que seria possível caso assumisse exclusivamente o risco.

Para a decisão sobre licenciar ou não uma tecnologia, a primeira questão a ser respondida é se a empresa precisa de recursos financeiros. Não se trata apenas de custear a próxima fase do projeto, mas também de adquirir recursos através do *upfront* e dos *milestones* (VILLIGER; BOGDAN, 2009). Mas, ao tomar essa decisão, a empresa estará abrindo mão da totalidade das receitas da comercialização para ficar apenas com os *royalties* do produto que chegar ao mercado. Esta renúncia de receita traz consigo uma redução de risco, na medida em que não há garantias de que o produto chegue ao mercado, ficando a empresa de certa forma garantida, ao menos em parte, em relação ao retorno de seu investimento, através do recebimento do *upfront* e dos *milestones*.

Outra questão importante se refere aos benefícios adicionais que o licenciamento pode trazer às empresas. A relação estabelecida entre a *startup* e uma grande indústria farmacêutica envolve o acesso à expertise e ao *know-how*<sup>39</sup> do parceiro. Ao contrário das *startups*, as *bigpharma*<sup>40</sup> contam com equipes especializadas e profundo conhecimento em aspectos do negócio, tais como os testes em larga escala, questões regulatórias, escalonamento de produção, marketing e vendas em âmbito global, já mencionados. Não se trata apenas de complementar as lacunas da *startup*, mas também de uma oportunidade de ganho de experiência nestes aspectos (VILLIGER; BOGDAN, 2009).

Outro benefício adicional ao licenciamento é a chancela da *bigpharma* para a tecnologia em questão, constituindo um valor percebido pelo mercado que valoriza não apenas a tecnologia

---

<sup>39</sup> “O *know how* é o corpo de conhecimentos, técnicos e de outra natureza, necessários para dar a uma empresa acesso, manutenção ou vantagem no seu próprio mercado. Esta vantagem poderia ser obtida por outras formas: concentração de meios financeiros, situação legal privilegiada, capacitação dos dirigentes, acesso a fontes de matéria prima, poder político, etc” (BARBOSA, 2007). Em determinadas situações, o *know how* será identificado como ponto principal de interesse da indústria.

<sup>40</sup> A expressão *bigpharma* é frequentemente aplicada a empresas com receita superior a USD 3 bilhões e/ou gastos em P&D maiores que USD 500 milhões (BARATO; ESTEVES, 2013)

em questão como também a própria empresa de biotecnologia como berço de tecnologias promissoras e confiáveis (VILLIGER; BOGDAN, 2009).

De qualquer forma, a decisão sobre o licenciamento deve avaliar ambos os cenários, com ou sem licenciamento, considerando todos os aspectos. Afinal, o licenciamento trará toda a expertise da *bigpharma* na produção em escala, distribuição, marketing e estratégia de comercialização, mas reduzirá substancialmente o percentual dos ganhos da empresa. Por outro lado, a empresa pode concentrar parte de seus investimentos na contratação e capacitação de colaboradores para suprir essas lacunas, tornando o não licenciamento uma alternativa viável (VILLIGER; BOGDAN, 2009).

Decidindo pelo licenciamento, é importante definir o momento certo de realiza-lo. A cada fase do desenvolvimento da tecnologia, seu valor de mercado tende a aumentar. Por isso, é importante avaliar o valor da tecnologia no estágio em que se encontra e comparar com seu valor no estágio seguinte, considerando os investimentos e os riscos para se alcançar o estágio pretendido.

Por fim, a estrutura de pagamentos do contrato de licença de patente deve aliar os interesses da empresa da biotecnologia que, normalmente, visa angariar recursos tanto quanto possível e, de outro lado, da empresa farmacêutica, que pretende alocar seu risco concentrando os pagamentos no momento em que o produto já estiver sendo comercializado.

Esta estrutura possui relação direta com a situação da empresa. Se o projeto em questão constitui o carro-chefe da empresa de biotecnologia, é recomendável que o licenciamento seja mais restrito, a fim de não abortar precocemente seu potencial de crescimento. Uma tendência neste setor é a retenção dos direitos de comercialização, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Outras tendências incluem co-promoção ou promoção exclusiva em certos países ou a repartição de lucros e perdas (VILLIGER; BOGDAN, 2009).

Outra opção de estrutura do licenciamento é o investimento da licenciada em atividades de pesquisa e desenvolvimento da licenciante. Afinal, o aprimoramento e a capacitação dos pesquisadores da licenciante em novas *expertises* são de interesse de ambas as partes.

Não existe uma fórmula pronta para estas decisões porque envolvem, mais do que os valores financeiros por si só, perspectivas de riscos e ganhos que não podem ignorar o perfil das empresas envolvidas e das tecnologias em questão. Em se tratando de patente relacionada a uma tecnologia estratégica para a empresa, a melhor proposta financeira que se possa imaginar pode não ser suficiente para compensar o impacto que seu licenciamento possa ter no futuro.

### 3.2 LICENCIANDO PATENTES DE BIOTECNOLOGIA EM PARCERIAS ENTRE UNIVERSIDADES E INDÚSTRIAS

Para as universidades, a pesquisa e a publicação são objetivos primários, mas também pode haver interesse em utilizar as tecnologias desenvolvidas em parceria. Para a indústria, existe o interesse em reduzir seus investimentos em pesquisa básica e usufruir da *expertise* dos pesquisadores universitários e da própria estrutura da universidade no desenvolvimento de seus produtos (DROZDOFF; FAIRBAIRN, 2015).

Para a indústria, os objetivos em se obter uma licença, nesse contexto, podem ser divididos em três classes principais: acesso à tecnologia para desenvolvimento de produto ou serviço, liberdade legal para fabricar e vender produto ou serviço e uso do licenciamento como ferramenta ofensiva para excluir concorrentes em potencial.

Muitas vezes, a negociação de patentes de biotecnologia se inicia antes mesmo do desenvolvimento do produto. Neste momento, é difícil afirmar com certeza quais direitos de propriedade industrial terão um papel mais estratégico. Por isso, normalmente, as partes começam a negociação com base em contratos padrões, o que pode dar certo para transações mais simples, como a troca de reagentes entre laboratórios, mas, dificilmente será suficiente para equacionar negócios de biotecnologia mais complexos.

O Lambert *Toolkit*, objeto de parceria do UKIPO e do INPI, em março de 2018, é um instrumento desenvolvido pelo governo britânico para desenvolvimento e transferência de tecnologia entre empresas e universidades, que é utilizado desde 2005 no Reino Unido. Seu espírito é de implementar mudanças no ambiente de negócios desta natureza que contribuíssem para aumentar a colaboração entre universidade e indústria, incluindo pequenas e médias empresas. Os objetivos do *Toolkit* são facilitar as negociações entre os potenciais colaboradores, encorajá-los a concordar com os principais termos antes de discutir a redação do contrato, reduzir o tempo, dinheiro e esforço necessários para um acordo seguro, informar colaboradores menos experientes e fornecer exemplos de boas práticas (VASAN et al., 2017).

Os modelos de contratos deste *kit* incluem questões relativas à exclusividade, à delimitação de campo específico e de território, ao sublicenciamento, aos direitos de propriedade intelectual pelo aprimoramento da tecnologia licenciada, às pesquisas e publicações acadêmicas e não-acadêmicas, à transferência de tecnologia e à confidencialidade.

Os princípios que regem a lógica desses modelos são os seguintes (VASAN et al., 2017):

- Os direitos de uso de propriedade intelectual são fundamentais, por isso, o mínimo para a indústria é uma licença não exclusiva.

- Um tamanho não serve para todos, ou seja, cada situação requer um tratamento específico, individual.

- Os modelos não podem se adequar ao modo de trabalho de todos. Deve ser considerada a cultura de cada instituição.

- Diferentes abordagens e tipos de soluções são necessárias, de acordo com a situação específica.

- Os modelos são apenas um ponto de partida.

- Facilitar e acelerar o processo não resolve todos os problemas.

- Não é possível cobrir todos os cenários, mas é possível atender os cenários comuns.

- Deve-se buscar um acordo viável e razoável.

O Lambert *Toolkit* consiste em uma “caixa de ferramentas” de negociação que inclui uma folha de termos para ajudar colaboradores potenciais a identificar e concordar com os principais problemas antes de iniciar a redação dos contratos, sete modelos de parceria em pesquisa, um guia de decisão para ajudar colaboradores potenciais a decidir quais dos sete acordos de colaboração pode ser mais útil para eles, quatro acordos de consórcio de várias partes, notas de orientação sobre todos os modelos de acordo e sobre questões legais, variações de modelos de acordos e um acordo de modelo *fast track* (fila prioritária, em tradução livre), que visa atender situações de emergência de saúde pública como foram as crises de Ebola ou de Zika (VASAN et al., 2017).

No período de 2005 a 2013, no Reino Unido, menos da metade (45%) dos contratantes utilizou qualquer parte do *kit*, considerando os modelos na sua integralidade, algumas cláusulas ou ferramentas de apoio. Entre os que já conheciam o *kit*, 69% usaram, pelo menos em parte. A intenção, na criação desse *kit*, era de que fossem utilizados sem qualquer alteração, mas, na prática, apenas 3% dos que conhecem o *kit* o utilizaram sem alterações. Entre os que o utilizaram, 35% preferiram utilizá-lo e sugeri-lo como sua primeira escolha para um modelo inicial de contrato, enquanto 55% só o utilizaram em determinadas circunstâncias ou se foi oferecido pela outra parte do contrato (EGGINGTON et al., 2013).

No caso do Reino Unido, a maioria das organizações nos setores de pesquisa e indústria tem seus próprios acordos que são de sua preferência, mas podem aceitar os modelos do *kit* como uma segunda opção, quando as partes não puderem concordar no uso de seus próprios acordos. Isso se dá principalmente pela questão da cultura da empresa que, normalmente, já

possui seus próprios modelos e está familiarizada com suas cláusulas, termos e condições. Além disso, estando numa posição favorável, é natural que busque usar essa vantagem em seus acordos. Em relação aos profissionais de Direito, a análise do Reino Unido demonstrou que os advogados não utilizam esses *kits* porque elaboram seus contratos casuisticamente, de forma individual em atenção às necessidades específicas de cada caso concreto (EGGINGTON et al., 2013).

Diante de negócios mais complexos, é recomendável a utilização de uma folha de termos, que consiste basicamente em uma planilha que visa atingir um entendimento sobre as obrigações, expectativas e riscos que cada parte assumirá. O ideal é que seja elaborada uma folha de termos própria para cada negócio, de maneira a refletir suas especificidades. A grande vantagem desta técnica é descobrir, ainda antes de mobilizar investidores e pessoal especializado e de fazer inúmeras reuniões para a elaboração de um contrato completo, os pontos que possam inviabilizar a operação, por exemplo, por envolverem aspectos que estejam fora da negociação pelas partes (DROZDOFF; FAIRBAIRN, 2015).

Outro aspecto que merece atenção é o gerenciamento das licenças de patente, de modo a otimizar seu aproveitamento pela universidade. Uma estratégia interessante é limitar o licenciamento por uso e por território, possibilitando a negociação com um número maior de parceiros. A mesma tecnologia pode ser licenciada para o tratamento de pacientes pediátricos portadores de câncer com um parceiro, para o tratamento de pacientes portadores de câncer para outro e para pacientes pediátricos portadores de doenças autoimunes para um terceiro. Todos podem receber exclusividade porque os campos de uso não se sobrepõem (DROZDOFF; FAIRBAIRN, 2015). Mas, é importante que esses contratos sejam analisados em conjunto para que o direito de um não conflite com o direito dos outros.

A exclusividade significa que somente o licenciado pode exercer os direitos que foram objeto do contrato, excluindo, inclusive o próprio titular da patente. Os §§2º e 3º do art. 64 da LPI corroboram esse entendimento quando proíbem a averbação de contrato de licença voluntária exclusiva sem a desistência da oferta de licença e proíbem a própria oferta de licença de patente que esteja sob licença voluntária exclusiva. Pelo mesmo motivo, as licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento, conforme determina o art. 72 da LPI (BRASIL, 1996), pois, do contrário, o titular da patente estaria privado de seu uso.

Na biotecnologia, a exclusividade tem papel fundamental, principalmente no desenvolvimento e na comercialização de alvos moleculares e candidatos a medicamentos,

tendo em vista o esforço e o risco envolvidos (DROZDOFF; FAIRBAIRN, 2015). Por isso, definir com precisão a exclusividade ou não de cada direito licenciado é questão estratégica.

No caso das universidades, ao conceder direitos exclusivos, é importante ter o cuidado de deixar reservados os direitos de pesquisa e publicação. Um exemplo seria a possibilidade de a universidade utilizar a patente que licenciou em pesquisa patrocinada por outras empresas. Outra cláusula relevante diz respeito aos direitos prospectivos, referindo-se à tecnologia, melhorias e invenções que venham a surgir do projeto. Um escopo muito amplo deste direito pode prejudicar o avanço da pesquisa, inclusive em outros campos (DROZDOFF; FAIRBAIRN, 2015). A comercialização desta futura propriedade intelectual pode ser abordada de várias formas, podendo incluir direitos de opção de negociar de boa-fé uma licença exclusiva sob termos comerciais razoáveis ou prever uma colaboração direcionada a um projeto em estágio inicial que preveja o simples acesso à tecnologia para pesquisa e desenvolvimento (DROZDOFF et FAIRBAIRN, 2015).

Essas reservas são fundamentais para que as universidades possam cumprir sua função institucional de realizar a pesquisa básica, mas também concretizam o Princípio da Equivalência entre as prestações ao produzir um conjunto de direitos que reflete o escopo do negócio e o estágio de desenvolvimento da tecnologia negociada.

Os direitos que envolvam confidencialidade precisam de um cuidado especial porque a universidade possui como função a disseminação do conhecimento que, por sua vez, relaciona-se com o mecanismo de avaliação de instituições e pesquisadores por algumas agências de fomento. Por outro lado, a publicação pode acabar com a novidade da invenção que se pretendia patentear. Esse atrito pode ser solucionado pelo direito de revisar e remover informações estratégicas, mediante um prazo razoável para essa análise. Outra medida razoável seria o estabelecimento de um prazo de atraso previamente pactuado entre as partes para que a publicação não prejudique o depósito do pedido de patente.

Assim como abordado na relação entre as empresas de biotecnologia e farmacêuticas, nesta relação a estrutura de pagamentos também possui suas peculiaridades. Não se trata apenas de fechar negócio, a relação entre as partes deve ser interessante durante todo o curso do contrato, o que pode gerar inclusive novos negócios. Por isso, a alocação do pagamento, balanceado entre *upfront*, *milestones* e *royalties*, deve refletir as especificidades do negócio e dos contratantes. Além destas tradicionais formas de pagamento, é possível também estabelecer pagamentos pontuais e taxas anuais, como mecanismos de ajustes para determinadas situações em que expectativas sejam frustradas, como, por exemplo, quando as vendas insuficientes do

produto gerem uma remuneração de *royalties* abaixo do aceitável. Há, ainda, a possibilidade de licença cruzada, caso a empresa detenha algum ativo de propriedade intelectual que seja de interesse da universidade (DROZDOFF; FAIRBAIRN, 2015).

Tendo em vista as incertezas que são especialmente relevantes no campo da biotecnologia, o *upfront* que represente a maior parte do valor da negociação é mais raro, até pela dificuldade de se precificar o valor da tecnologia ainda em seu estágio inicial. Os *milestones* estão, normalmente, atrelados ao atingimento de metas que incluem a obtenção de financiamento, aspectos regulatórios e burocráticos. Os *royalties* são bastante comuns, mas é importante que o contrato de licença estabeleça com precisão quais são os produtos e serviços licenciados responsáveis pelo pagamento de *royalties*. Alguns aspectos precisam ser considerados para que se possa estabelecer uma taxa de *royalties* justa, dentre eles, vigência da patente, facilidade e custo da criação, escopo e restrições da licença, vigência do contrato de licença de patentes, probabilidade de violação de patentes de terceiros, o tamanho potencial do mercado, o preço de mercado desta tecnologia (se existir), a relação entre as partes (histórico de negócios), a existência de tecnologias concorrentes no mercado e a probabilidade de penetração no mercado (DROZDOFF; FAIRBAIRN, 2015). A complexa operação de equacionar tantos fatores pode conduzir ao estabelecimento de taxas de *royalties* diferenciadas para diferentes produtos e serviços, mesmo que sob a mesma licença.

Os *royalties* podem ser calculados como uma porcentagem das vendas, que é mais frequente porque o aumento de preço aumenta o volume de *royalties*, ou com base na unidade comercializada. Em relação à porcentagem de vendas, deve-se ter o cuidado de estabelecer a forma de cálculo das vendas líquidas, caso este seja o fator escolhido, evitando assim a discussão do que deve compor esse cálculo. Perdas, desvios, doações e amostras grátis devem ser consideradas, a fim de que a base cálculo dos *royalties* não seja corroída. Caso se opte pela remuneração por unidade comercializada, é interessante estabelecer mecanismos de ajustes para que a empresa possa reagir às oscilações de preço do mercado.

Tendo em vista que o desenvolvimento de produto biotecnológico pode levar muitos anos, deve-se sempre ter em vista a possibilidade da empresa se desinteressar pela tecnologia, afundando a pretensão da universidade de recebimento de *royalties*. Por isso, é interessante que a cláusula de remuneração preveja *royalties* mínimos ou a possibilidade de que a tecnologia seja licenciada para terceiros. Opções e mecanismos de ajustes são sempre importantes para equacionar os percalços que as partes possam prever.

Os *milestones* surgem nesse contexto como uma possibilidade interessante de atrelar os pagamentos ao licenciante a eventos que reduzam o risco futuro do licenciado. Assim, a obtenção de financiamento, a aprovação em agências e órgãos reguladores e a primeira venda de produto licenciado são comumente utilizados com essa finalidade. O descumprimento de *milestones* pode conduzir à rescisão do contrato de licença, mas o ideal é que não seja a primeira opção. O ideal é que existam mecanismos que possibilitem a recuperação e a compensação por tais atrasos, de maneira com que o contrato possa ser preservado em benefício dos próprios contratantes.

Tendo em vista a lógica do pagamento por *royalties*, é de extrema importância que o contrato preveja com precisão o mecanismo de acesso às informações necessárias, inclusive através de auditorias e consultorias especializadas, garantindo a transparência necessária entre os contratantes, como expressão do Princípio da boa-fé objetiva.

A defesa dos direitos de patentes, em caso de violação, é um aspecto de extrema importância porque pode afetar diretamente o direito do licenciado, sendo comum que este aspecto exija boa parte do tempo e dos esforços da negociação. As cláusulas desta natureza podem prever o controle total do litígio ou, ao menos, o poder de veto, revisão e alteração das manifestações administrativas ou judiciais do licenciante, de forma a salvaguardar os interesses do licenciado. E, além dos aspectos legais, tais como a possibilidade de o licenciado agir diretamente contra o terceiro que viola a patente licenciada, existem também as questões práticas, relativas à escolha e ao pagamento dos profissionais e das despesas relacionadas à disputa.

As universidades tendem a ser grandes parceiros da indústria farmacêutica e biotecnológica no desenvolvimento de novos produtos, mas, para isso, é importante conhecer cada aspecto desse arranjo, a fim de que se formem relações bem-sucedidas para ambas as partes neste negócio. Um exemplo disto é a parceria das empresas Akzonobel, Fibria, Novozymes e Sekab, em conjunto com a Universidade Estadual de Campinas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Chalmers University, da Suécia, no programa Polynol, que busca integrar as biorrefinarias, capazes de transformar biomassa em diversos produtos químicos, com a indústria de celulose (QUEIROZ, 2015).

Outro exemplo de sucesso é a integração da Unicamp no *Structural Genomics Consortium* (SGC), um grupo internacional de pesquisa biológica e biomédica formado pelas universidades de Oxford, Toronto e mais dez empresas do setor farmacêutico. O polo acadêmico brasileiro do grupo é dedicado à pesquisa de quinases (enzimas que afetam o



funcionamento das proteínas no interior das células) cujo controle é uma área de grande interesse na pesquisa médica (ORSI, 2015).

Além destes exemplos, destaca-se a parceria entre o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), o Aché Laboratórios e a empresa Phytobios para identificar substâncias bioativas em extratos vegetais da biodiversidade brasileira. Esta iniciativa conta com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e investimento inicial de R\$ 10 milhões. Seu objetivo é descobrir e desenvolver novos medicamentos nas áreas de oncologia e dermatologia, baseados em moléculas encontradas em plantas de diferentes biomas brasileiros (LNBIO, 2017).

## DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O contrato é uma ferramenta que serve ao homem desde os primórdios da civilização. Teve que se transformar muitas vezes ao longo desta jornada e ainda sofrerá muitas alterações até o dia em que sua ajuda possa ser dispensada, se isto vier a acontecer em algum dia.

Seja na forma da *stipulatio* romana, seja no clique de aceitação dos termos dos contratos firmados no meio digital, seja na visão religiosa, que o transformava em ritualística, seja na visão liberal, que o transformou em ferramenta de opressão, seja na visão contemporânea que impõe sua função social e regulamentadora do comportamento dos contratantes, o contrato continua sendo a ferramenta que permite a circulação de bens e serviços, a geração de empregos e a sustentabilidade do Estado, através da tributação.

Outra ferramenta que acompanha o homem desde a Antiguidade é a biotecnologia. Em 2.600 a.C, quando os gregos chamavam os egípcios de *arthophagoi* (comedores de pão, em tradução livre), essas duas grandes civilizações já dominavam o processo fermentativo biotecnológico que é a base da panificação (VITTI, 2001).

E não só de pão vive o homem<sup>41</sup> (BÍBLIA, 2007), nem a biotecnologia que, com aplicações tão diversas e tão significativas em áreas estratégicas, como a saúde e a agricultura, justifica o lugar que ocupa hoje entre as prioridades de muitas nações ao redor do mundo (MCTIC, 2016).

---

<sup>41</sup> MATEUS, 4:4.

O encontro entre os contratos e a biotecnologia se reveste de maior importância quando se trata do país mais megabiodiverso do planeta, de onde se espera que emanem soluções biotecnológicas para o tratamento e a cura de doenças, para a erradicação da fome, para preservação e recuperação da natureza, dentre outras tantas esperanças.

Toda essa inovação requer proteção apropriada, a fim de que não se esvaia o investimento que a possibilitou e, então, a patente surge nesse cenário como o elemento de segurança jurídica que, através dos contratos de licença, permitirá que os produtos decorrentes desta inovação cheguem a mais lugares e beneficiem mais pessoas.

“Com grandes poderes vem grandes responsabilidades” (LEE, 1962) e “daqueles a quem muito foi confiado, muito será pedido”<sup>42</sup> (BÍBLIA, 2007). Assim, os contratos que tratam de patentes de biotecnologia precisam atender a uma intrincada rede de leis, decretos, regulamentos, instruções normativas e atos diversos, a fim de que possam ser considerados válidos e eficazes.

Para desvendar esse universo, é preciso entender a história e a evolução dos contratos, pelo menos desde a sua concepção romana, centrada na forma e de cunho religioso. Deve-se compreender como essa forma evoluiu para o conceito liberal, fortemente centrado na liberdade e na autonomia privada, mas completamente míope em relação à igualdade entre os contratantes. De um contrato que fazia lei entre as partes, o jeito de encarar os contratos evoluiu e incorporou valores que impunham aos contratantes um comportamento honesto e leal. Além disso, exigia que o contrato arcasse com sua responsabilidade em relação aos efeitos desta relação que atingem terceiros.

Caminhando sobre o muro que divide o Direito da Economia, o contrato aceita a face econômica e a face jurídica que lhe denotam, de acordo com o ângulo e a situação. Procura fazer com que esses vizinhos não se aborreçam entre si e, adaptando-se às evoluções da sociedade, segue firme nas suas funções, como a *Turritopsis dohrnii*<sup>43</sup>, que se recusa a envelhecer e ainda insiste em rejuvenescer a cada dia (PIRAINO et al., 1996).

A satisfação aos planos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico é o primeiro degrau dessa escada. Para que exista um contrato, é necessário que exista a vontade declarada de contratar, assim como é necessário que esta declaração de vontade esteja concretizada numa forma e que esteja suficientemente claro quem está contratando e o que está

---

<sup>42</sup> LUCAS, 12:48

<sup>43</sup> *Turritopsis dohrnii* é uma espécie de água-viva também conhecida como água-viva Benjamin Button ou água-viva imortal. Ela pode, em qualquer fase do seu ciclo de vida, voltar ao seu primeiro estágio de vida, ou seja, transformar-se em um pólipo, que mais tarde gerará clones (RICH, 2012).

contratando. O plano da validade exige que quem contrate tenha capacidade de contratar, que o objeto do contrato não viole a lei e que, caso a lei determine uma forma para este negócio jurídico acontecer, isso seja observado. A eficácia, por sua vez, é condicionada pelas próprias partes que estabelecem condições, termos, encargos e regras variadas que ordenam a relação contratual.

Todas essas exigências, assim como outras que foram mencionadas, precisam obedecer às normas gerais que surgem na forma de princípios. Os princípios suprem as lacunas legais, norteiam a interpretação, delimitam a atuação legislativa, judicial e negocial e representam valores que encarnam o espírito desse instituto.

Alguns desses princípios, como a autonomia da vontade, a obrigatoriedade e a relatividade já tiveram dias melhores, mas, hoje, seu poder é diluído e amenizado por princípios mais modernos, como a boa-fé objetiva, a função social e a equivalência das prestações, que lhes impõem uma ação mais branda, mais solidária, mais equilibrada e mais leal.

A partir desta estrutura, os contratos de licenças de patentes de biotecnologia fincam suas raízes na CRFB. Nestes contratos, a livre iniciativa dialoga com o objetivo da construção de uma sociedade livre, justa e solidária e com o objetivo do desenvolvimento econômico e tecnológico nacional.

A LPI, com excessiva parcimônia, estabelece poucas regras sobre esses contratos. Mas, apesar disso, veda o chamado *grantback*, evitando que se desmotive a busca tecnológica. A necessidade de regras para as situações que não foram contempladas na LPI, levou a doutrina a adotar subsidiariamente regras do Código Civil que foram adaptadas ao licenciamento voluntário de patentes (MIRANDA, 1954; CERQUEIRA, 1982).

Assim, as regras de locação de coisas passaram a regular as licenças voluntárias onerosas e as regras de comodato passaram a reger as licenças voluntárias gratuitas. Ainda que seja uma adaptação, a aplicação destas regras vem contribuindo ao longo dos anos para dirimir questões destas naturezas.

A legislação tributária brasileira, conhecida por sua complexidade surreal, que inclui 93 tributos diferentes e 363.779 instrumentos normativos (ALVES, 2018) também inspira cuidados nos contratos de licença de patentes biotecnológicas. O limite de dedução dos *royalties* do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica precisa ser observado, assim como as hipóteses que estão excluídas desta dedução. Existem também hipóteses de alíquota zero, de amortização e da Contribuição de PIS/Pasep e Cofins que precisam ser consideradas.

A remessa de *royalties* para o exterior também possui limites, exceções e um procedimento próprio que precisam ser verificados para que o negócio jurídico corra tal como planejado.

As infrações à ordem econômica são um aspecto estratégico desse tipo de contrato, não só pelas questões legais, mas principalmente por algumas estratégias anticompetitivas que podem ocorrer, tais como o *grantback*, os *pools* de patentes, os *patents trolls*, a *fencing* e as patentes *thickets*.

A Lei de Inovação estabelece regras importantes, principalmente para o contexto de parcerias, destacando-se a dispensa de licitação na contratação realizada por ICT ou por agência de fomento para o licenciamento de exploração de criação protegida através de ativos de propriedade intelectual, como é o caso do licenciamento de patente biotecnológica (BRASIL, 2004).

O novo marco legal da biodiversidade trouxe novas exigências para as patentes baseadas em patrimônio genético ou conhecimento tradicional associados brasileiros. Nesse contexto, é necessário fazer algumas verificações antes mesmo da contratação, a fim de observar se esta legislação foi atendida devidamente pelo titular da patente ou do pedido de patente que se pretende licenciar. O licenciamento é admitido nesta legislação como forma de repartição de benefícios na modalidade não-monetária. Além disso, o licenciamento é considerado isento de repartição de benefícios, que recairá sobre o produto acabado.

A legislação de biossegurança proíbe o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso, definidas como qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos (BRASIL, 2005b).

Além de todas estas legislações, no âmbito administrativo, a Instrução Normativa INPI nº 070/2017 explicita regras sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças de direitos de propriedade industrial, dentre outros (INPI, 2017b).

Ultrapassadas as exigências legais, é necessário harmonizar os interesses da empresa de biotecnologia, da indústria farmacêutica e das universidades para que os contratos de licença se convertam em relações ganha-ganha para cada uma dessas partes. Nesse sentido, diversas questões precisam ser feitas: licenciar ou não licenciar? O que licenciar? Como licenciar? Quando licenciar? Para quem licenciar?

Não existe uma receita. As empresas, as universidades, as tecnologias possuem suas peculiaridades que precisam ser consideradas para que o licenciamento de patente de biotecnologia realmente funcione. O traço comum que precisa existir para qualquer contrato de licença de patente de biotecnologia é a adoção de mecanismos contratuais e extracontratuais que promovam a cooperação entre as partes porque diminuem os custos de transação, estimulam novos negócios (RIBEIRO et al, 2017) e reduzem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

O complexo sistema legal brasileiro relativo aos contratos de licenças de patentes de biotecnologia possui, de fato, muitas regras, de diversos ramos jurídicos. Mas, o atendimento destas regras é apenas o primeiro passo de uma série de exigências que precisam ser observadas para que o licenciamento de patente biotecnológica possa ser interessante para os contratantes e para a coletividade que esperar usufruir indiretamente dos benefícios desse fluxo tecnológico.

## REFERÊNCIAS

ALEXY, R. Constitucionalismo Discursivo, 2007, Ed. Livraria do Advogado.

ALVES, H. N. A complexidade tributária é boa para mim, mas péssima para o país. 07/03/2018. Site Consultor Jurídico. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2018-mar-07/henrique-napoleao-complexidade-tributaria-pessima-pais> Acesso em 20/08/18.

ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 3ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 1971.

ANDRADE, M. A. D. de. Teoria Geral da Relação Jurídica: Facto jurídico, em especial Negócio Jurídico, 1998, vol. II. Ed. Almedina.

ALVIM, A. “A função social dos contratos no Novo Código Civil”, in PASINI, N. , LAMERA, A. V. U., TALAVERA, G. M. (Coord.). Simpósio sobre o novo Código Civil, 2003, ed. Método.

AXELROD, Robert. A evolução da cooperação. Tradução de Jusella Santos. São Paulo: Leopardo, 2010.

BACEN. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução BACEN nº 3.844/2010. Dispõe sobre o capital estrangeiro no País e seu registro no Banco Central do Brasil, e dá outras providências. Disponível em <  
[https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/49646/Res\\_3844\\_v5\\_P.pdf](https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/49646/Res_3844_v5_P.pdf)> Acesso em 03/08/18.

BACEN. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Circular Nº 3.837, de 27 de junho de 2017. Altera a Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, que regulamenta, no âmbito do Banco Central do Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no exterior. Disponível em  
[https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50399/Circ\\_3837\\_v1\\_O.pdf](https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50399/Circ_3837_v1_O.pdf)> Acesso em 14/08/18.

BACEN. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Circular Nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013. Regulamenta, no âmbito do Banco Central do Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no exterior. Disponível em <  
[https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/48812/Circ\\_3689\\_v8\\_P.pdf](https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/48812/Circ_3689_v8_P.pdf)> Acesso em 14/08/18.

BARATO, B.; ESTEVES, L. A. Posicionamento Estratégico no Setor Farmacêutico: Líderes globais, seguidores e o caso brasileiro. Revista Orbis Latina, vol. 3, nº1, janeiro-dezembro de 2013. ISSN 2237-6976. Disponível em < <https://revistas.unila.edu.br/orbis/article/download/465/414>> Acesso em 21/09/18.

BARBOSA, D.B. Uma introdução à Propriedade Intelectual. 2003. Ed. Lumen Juris.

BARBOSA, D. B. Know How e Segredos de Empresa. 2007. Disponível em < <http://denisbarbosa.addr.com/circuitos.htm>> Acesso em 10/12/18.

BCG. The Pharma R&D Values Chain. In: Global Alliance for TB Drug Development. The Boston Consulting Group, 2000.

BESSONE, D. Do Contrato. Teoria Geral, 1997. Ed. Forense.

BEVILAQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1934.

BÍBLIA. Bíblia sagrada. Tradução de Padre Antônio Pereira de Figueredo. 2007. Editora Edelbra.

BICS. Associação de Centros de Empresa e Inovação Portugueses. Caracterização do Setor: Biotecnologia. Mar/2013. Disponível em [http://www.cienciaviva.pt/img/upload/Biotecnologia\\_Caracteriza%C3%A7%C3%A3o%20do%20sector%202013.pdf](http://www.cienciaviva.pt/img/upload/Biotecnologia_Caracteriza%C3%A7%C3%A3o%20do%20sector%202013.pdf)> Acesso em 22/06/18.

BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. São Paulo: Edipro, 2011.

BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/Ccivil\\_03/leis/L3071.htm](http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L3071.htm) Acesso em 08/08/18.

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Disponível em < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm)> Acesso em 07/11/18.

BRASIL. Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958. Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L3470.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3470.htm) Acesso em 03/08/18.a

BRASIL. Ministério da Fazenda. Portaria MF nº 436, de 30 de dezembro de 1958. Estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/legislacao-transferencia-de-tecnologia/portaria436.pdf> Acesso em 25/08/18.b

BRASIL. Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/Ccivil\\_03/leis/L4131.htm](http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L4131.htm) Acesso em 14/08/18.a

BRASIL. Lei nº 4.121, de 27 de agosto de 1962. Dispõe sobre a situação jurídica da mulher casada. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/1950-1969/L4121.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4121.htm) Acesso em 08/08/18.b

BRASIL. Lei nº 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](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4506.htm) Acesso em 14/08/18.a

BRASIL. Lei nº 4.390, de 29 de agosto de 1964. Altera a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e dá outras providências. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L4390.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4390.htm) Acesso em 25/08/18.b

BRASIL. Decreto nº 55.762, de 17 de fevereiro de 1965. Regulamenta a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, modificada pela Lei nº 4.390, de 29 de agosto de 1964. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/Antigos/D55762.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D55762.htm) Acesso em 14/08/18.

BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L5648.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5648.htm) Acesso em 21/08/18.

BRASIL. Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o Estatuto do Índio. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L6001.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6001.htm) Acesso em 22/08/18.



BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm) Acesso em 03/08/18.

BRASIL. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. Disponível em < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L8137.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm)> Acesso em 07/11/18.

BRASIL. Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991 - Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/CCIVIL\\_03/LEIS/L8383.htm](http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8383.htm)> Acesso em 14/08/18.

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L8666cons.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm)> Acesso em 16/08/18.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Decreto Legislativo nº 2, de 03 de fevereiro de 1994, que aprova o texto do Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na Cidade do Rio de Janeiro, no período de 5 a 14 de junho de 1992. Disponível em < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-2-3-fevereiro-1994-358280-publicacaooriginal-1-pl.html>> Acesso em 02/08/2018.a

BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/antigos/d1355.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm)> Acesso em 10/08/18.b

BRASIL. Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8955.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8955.htm) Acesso em 06/08/18.c

BRASIL. Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995. Conversão da MPv nº 1.027, de 1995. Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do REAL e os critérios para conversão das obrigações para o REAL, e dá outras providências. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/CCIVil\\_03/leis/L9069.htm](http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/leis/L9069.htm)> Acesso em 03/08/18.

BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, 15 maio 1996. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)> Acesso em: 11 dez. 2017.

BRASIL. Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999. Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Decreto/D3000.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/D3000.htm) Acesso em 14/08/18.

BRASIL. Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), nos casos que especifica; sobre o pagamento e o parcelamento de débitos tributários federais, a compensação de créditos fiscais, a declaração de inaptidão de inscrição de pessoas jurídicas, a legislação aduaneira, e dá outras providências. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/Ccivil\\_03/leis/2002/L10637.htm](http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/2002/L10637.htm)> Acesso em 14/08/18. b

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm) Acesso em 16/08/18.

BRASIL. Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica. Disponível em < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2005/lei/111196.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/111196.htm)> Acesso em 14/08/18.a

BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2005/lei/111105.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/111105.htm) Acesso em 17/08/18.b

BRASIL. Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. Conversão da MPv nº 352, de 2007. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de

circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/ato2007-2010/2007/lei/111484.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2007/lei/111484.htm) Acesso em 06/08/18.

BRASIL. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/CCIVil\\_03/Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm](http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm) Acesso em 14/08/18.

BRASIL. Decreto nº 8.327, de 16 de outubro de 2014. Promulga a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias - Uncitral, firmada pela República Federativa do Brasil, em Viena, em 11 de abril de 1980. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Ato2011-2014/2014/Decreto/D8327.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2011-2014/2014/Decreto/D8327.htm) Acesso em 09/08/18.a

BRASIL. Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014. Altera a legislação tributária federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à Contribuição para o PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Ato2011-2014/2014/Lei/L12973.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2011-2014/2014/Lei/L12973.htm) Acesso em 14/08/18.b

BRASIL. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3o e 4o do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/ato2015-2018/2015/lei/113123.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/113123.htm) Acesso em 15/08/18.

BRASIL. Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016. Regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Ato2015-2018/2016/Decreto/D8772.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2015-2018/2016/Decreto/D8772.htm) Acesso em 15/08/18.

BRASÍLIA. Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas. Data de publicação: 2005. Novo código civil : exposição de motivos e texto sancionado. Disponível em <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/70319> Acesso em 08/08/18.

BUENO, N. Patentes essenciais e condutas anticompetitivas de poder econômico. 2017. Portal Intelectual. Disponível em [https://portalintelectual.com.br/portal/patentes-essenciais-e-condutas-anticompetitivas-de-poder-economico/#\\_ftn19](https://portalintelectual.com.br/portal/patentes-essenciais-e-condutas-anticompetitivas-de-poder-economico/#_ftn19) Acesso em 13/04/17.

CADE. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Procedimento Preparatório nº 08700.008409/2014-00. – Representante: TCT MOBILE TELEFONES LTDA. Representado: TELEFONAKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON. 2015. Disponível em [https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_processo\\_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q221ByVKByYDYwsa13\\_Jxq6U5YjSoS9aygSxbA0EpGXXGEjPryFAMr-oT3Sv9bIy](https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q221ByVKByYDYwsa13_Jxq6U5YjSoS9aygSxbA0EpGXXGEjPryFAMr-oT3Sv9bIy) Acesso em 15/08/18.

CADE. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Resolução nº 17, de 18 de outubro de 2016. Disciplina as hipóteses de notificação de contratos associativos de que trata o inciso IV do artigo 90 da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011 e revoga a Resolução Cade nº 10, de 29 de outubro de 2014. Disponível em [https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNv-GMnqtuY9s5zbnPvfnYiuBhv17asLinWf2UjGgpzfMMnV20eEelmaWH0I7Q3sVlrFJpAoVYj1uowW0inIagf](https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNv-GMnqtuY9s5zbnPvfnYiuBhv17asLinWf2UjGgpzfMMnV20eEelmaWH0I7Q3sVlrFJpAoVYj1uowW0inIagf) Acesso em 15/08/18.

CERQUEIRA, J. da G. Tratado de Propriedade Industrial. 2ª ed. 1982. Ed. Revista dos Tribunais.

COELHO, F. U. Curso de Direito Civil. Contratos, 6ª ed., 2013. Ed. Revista dos Tribunais.

CJF. CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Jornada de Direito Civil / Organização Ministro Ruy Rosado de Aguiar Jr. – Brasília : CJF, 2007. Disponível em <http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/compilacaoenunciadosaprovados-jornadas-1-3-4.pdf>> Acesso em 09/08/18.

CRETELLA JR., J. Curso de Direito Romano, 16ª ed., Ed. Forense. 1994.

CZELUSNIAK, V. A.; RIBEIRO, M. C. P. Cooperação para a efetividade dos contratos de transferência de tecnologia: uma análise juseconômica. *Economic Analysis of Law Review*, jan.-jun. de 2013.

DANTAS, F. C. de S. T. Evolução contemporânea do Direito Contratual. *Revista Forense*, jan/fev 1952.

DASILVA, E.. The Colours of Biotechnology: Science, Development and Humankind. *Electronic Journal of Biotechnology*, Vol 7, No 3 (2004) North America, 724 07 2012. Disponível em <http://www.ejbiotechnology.info/index.php/ejbiotechnology/article/view/1114/1496> Acesso em 19/07/18.

DICIO. DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS. 2009. Disponível em: < <https://www.dicio.com.br/acambarcar/> > Acesso em: 25/08/18.

DIEZ-PICASO, L.; GULLON, A. *Sistema de Derecho Civil*. 1977. Madrid, Ed. Tecnos.

DINAMARCO, C. R. *Instituições de Direito Processual Civil*. Vol. III, 7ª Edição. 2017. Ed. Malheiros.

DROZDOFF, V., FAIRBAIRN, D. Licensing Biotech Intellectual Property in University– Industry Partnerships. *Cold Spring Harb Perspect Med* 2015;5:a021014.

DWORKIN, R. *Levando os direitos a sério*, 3ª ed., 2011, ed. Martins Fontes.

EGGINGTON, E., OSBORN R. and KAPLAN, C. *Collaborative Research between Business and Universities: The Lambert Toolkit 8 Years On*. 2013. ISBN: 978-1-908908-72-8. Disponível em [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/311757/ipresearch-lambert.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311757/ipresearch-lambert.pdf) Acesso em 03/08/18.

FACCHINI NETO, E. *Code civil francês – gênese e difusão de um modelo*. 2013. Disponível em [https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/50/198/ril\\_v50\\_n198\\_p59.pdf](https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/50/198/ril_v50_n198_p59.pdf) Acesso em 07/08/18.

FARIA, A. de O. *Instituições de Direito*, 5ª ed., 1980, ed. Revista dos Tribunais.

FARIAS, C. C. de; ROSENVALD, N. Contratos. Teoria Geral e Contratos em Espécie, 2ª ed., 2012, ed. Juspodivim.

FEITOSA, C. O. A importância da inovação para o desenvolvimento econômico local. Revista Economia política do desenvolvimento. Maceió, vol. 4, n. 12, p. 29-50, set/dez. 2011.

FIUZA, C. Contratos, 2010, ed. Del Rey.

FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 6º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

FRANÇA, R. L. Instituições de direito civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

FREEMAN, C. e SOETE, L. (1997) The Economics of Industrial Innovation (3ª ed.). Cambridge: The MIT Press. Disponível em <<https://users.dcc.uchile.cl/~cguierr/cursos/INV/economics.pdf>> Acesso em 21/06/18.

GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Manual de direito civil; volume único. São Paulo: Saraiva, 2017.

GALLINI, N. T.; TREBILCOCK, M. Competition Policy and Intellectual Property Rights in the Knowledge-Based Economy. Calgary: University of Calgary Press for the Industry Canada Research Series, 1996.

GIL, A. H. Derecho de Obligaciones, 2ª ed., 1976, Ed. Ceura.

GILISSEN, J. Introdução Histórica ao Direito, 3ª ed., Ed. Calouste Gulbenkian. 2001.

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003.

HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. Ed. Atlas. São Paulo, 1995

IBGE. Instituto Brasileira de Geografia Estatística. IBGE apresenta nova área territorial brasileira: 8.515.767,049 km². Publicado em 27/11/2012. Disponível em <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de->

noticias/releases/14318-asi-ibge-apresenta-nova-area-territorial-brasileira-8515767049-km>  
Acesso em 02/08/18.

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). Guia básico de transferência de tecnologia. 2018. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia.>> Acesso em: 22/06/18

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). Resolução nº 135 /2014. Dispõe sobre o requerimento de averbação ou registro de contratos e faturas e dos procedimentos relativos a numeração deste requerimento. Disponível em [http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/legislacao-transferencia-de-tecnologia/resolucao\\_n\\_135-14\\_numeracao\\_unica\\_contratos-dicig.pdf](http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/legislacao-transferencia-de-tecnologia/resolucao_n_135-14_numeracao_unica_contratos-dicig.pdf)> Acesso em 25/08/18.

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). Resolução nº 53/2013. Dispõe sobre a instituição de formulários, para apresentação de requerimento na área de transferência de tecnologia. Disponível em [http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/resolucao\\_53-2013.pdf](http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/resolucao_53-2013.pdf) Acesso em 25/08/18.

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). Resolução INPI/PR nº 199, de 07 de julho de 2017. Dispõe sobre as Diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dicig/Resolucao1992017DiretrizesCGTEC.pdf> Acesso em 25/08/18.

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). Instrução Normativa nº 39 / 2015. Dispõe sobre o prazo de análise da Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros – DICIG, consoante o disposto nos artigos 211 e 224 da Lei nº 9.279, de 1996 e prazo para os efeitos legais, decorrentes do requerimento de averbação de contrato. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/in-no-39-15-revisao-da-in-no-15-dicig.pdf> Acesso em 15/08/18.a

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). Resolução INPI nº 144/2015. Institui as diretrizes do exame de pedidos de patente na área de biotecnologia. Disponível em < [http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/resolucao\\_144-2015\\_-\\_diretrizes\\_biotecnologia.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/resolucao_144-2015_-_diretrizes_biotecnologia.pdf)> Acesso em 10/12/18.b

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). Resolução INPI nº 156/2015. Dispõe sobre os serviços de assistência técnica dispensados de averbação pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros - DICIG. Disponível em

<[http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/Resolucao\\_156\\_2015.pdf](http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/Resolucao_156_2015.pdf)>  
Acesso em 03/08/18.c

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). Resolução nº 170, de 15 de julho de 2016. Disciplina o Peticionamento Eletrônico do Sistema e-CONTRATOS. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dicig/Resolucao1702016PeticionamentoEletrnicodoSistemaeCONTRATOS.pdf> Acesso em 15/08/18.

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (BRASIL). Relatório de Atividades 2017. Disponível em [http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/publicacoes/RA2017v\\_006a131A4vPT\\_BRVisualizacaobitmap144dpi.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/publicacoes/RA2017v_006a131A4vPT_BRVisualizacaobitmap144dpi.pdf) > Acesso em 03/08/18.

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (BRASIL). Instrução Normativa nº 70/2017 - 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/menu-servicos/transferencia/arquivos/IN702017.pdf> Acesso em 10/08/18.

KAFARSKI, P. (2012). Rainbow Code of Biotechnology. CHEMIK. Wroclaw University. Disponível em: [http://www.chemikinternational.com/pdf/2012/08\\_2012/chemik\\_8\\_2012\\_01.pdf](http://www.chemikinternational.com/pdf/2012/08_2012/chemik_8_2012_01.pdf). Acesso em 30/05/2018. Acesso em 09/08/18.

KANT, I., Groundwork of the Metaphysics of Morals, trans. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press).1997.

LEE, S. Revista Amazing Fantasy, vol. 15. Marvel Comics. 1962.

LNPIO. CNPEM, Aché e Phytobios lançam iniciativa para descobrir novos fármacos a partir da biodiversidade brasileira. 11/12/2017. Disponível em < <http://lnbio.cnpem.br/cnpem-ache-e-phytobios-lancam-iniciativa-para-descobrir-novos-farmacos-partir-da-biodiversidade-brasileira/>> Acesso em 10/12/18.

LORENZETTI, R. L. Fundamentos do Direito Privado, 1998, Ed. Revista dos Tribunais.

MAGIOLI, C. Concessão de Patentes na Área de Biotecnologia no Brasil. Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação da UERJ. Disponível em:



[http://www.sr2.uerj.br/inovuerj/wcti\\_pdf/Concessao\\_de\\_Patentes\\_na\\_Area\\_de\\_Biotecnologia\\_no\\_Brasil.pdf](http://www.sr2.uerj.br/inovuerj/wcti_pdf/Concessao_de_Patentes_na_Area_de_Biotecnologia_no_Brasil.pdf). Acesso em 26/06/18.

MALAJOVICH M. A. Biotecnologia 2011. Rio de Janeiro, Edições da Biblioteca Max Feffer do Instituto de Tecnologia ORT, 2012. Disponível em <[https://bteduc.com/livros/Biotecnologia\\_2012.pdf](https://bteduc.com/livros/Biotecnologia_2012.pdf)> Acesso em 21/06/18.

MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agropecuária puxa o PIB de 2017. Publicado em 04/12/2017. Disponível em <http://www.agricultura.gov.br/noticias/agropecuaria-puxa-o-pib-de-2017> Acesso em 02/08/18.

MARTINS, F. A. A boa-fé objetiva e sua formalização no Direito das Obrigações Brasileiro, 2001, ed. Lumen Juris.

MAZZEI, R. O princípio da relatividade dos efeitos contratuais e suas mitigações. Temas atuais, 2007, ed. Método.

MCTIC. ESTRATÉGIA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2016|2022. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Disponível em <[http://www.finep.gov.br/images/a-finep/Politica/16\\_03\\_2018\\_Estrategia\\_Nacional\\_de\\_Ciencia\\_Tecnologia\\_e\\_Inovacao\\_2016\\_2022.pdf](http://www.finep.gov.br/images/a-finep/Politica/16_03_2018_Estrategia_Nacional_de_Ciencia_Tecnologia_e_Inovacao_2016_2022.pdf)> Acesso em 21/06/18.

MELO, M. A. B. de. Teoria Geral dos Contratos: tomo I. São Paulo. Ed. Atlas. 2015. ISBN 978-85-224-9766-9.

MELLO, M. B. de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Validade, 10ª ed., Ed. Saraiva, 2010.

MESSINEO, F. Manual de Derecho Civil Y Comercial, vol. 4, 1956. Ed. Ejea.

MIRANDA, P. de. Tratado de Direito Privado, 1954, vol. I. Ed. Revista dos Tribunais.

MMA. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Biodiversidade. Biodiversidade Brasileira. 2018. Disponível em <<http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira>> Acesso em 02/08/18. a

MMA. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Normas do CGEN. Disponível em <http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico/nrmas-do-cgen>> Acesso em 24/07/18. b

MONTEIRO, S. G. As aplicações biotecnológicas. Revista de Investigação Biomédica. v. 9, n.1 (2017) Disponível em <  
<http://www.ceuma.br/portalderevistas/index.php/RIB/article/view/78>> Acesso em 21/06/18

NALIN, P. Do contrato. Conceito Pós-moderno (em busca de sua formulação na perspectiva civil-funcional), 2ª ed., 2008. Ed. Juruá.

NEILSON, J., PRITCHARD, B. Value Chain Struggles. [S.l.]: John Wiley & Sons. p. 102. (26 de julho de 2011).Disponível em <https://books.google.co.uk/books?id=wokuHhx1AOUC&pg=PA1834&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false> Acesso em 02/08/18.

NORONHA, F. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais (autonomia privada, boa-fé, justiça contratual), 1994. São Paulo. Ed. Saraiva.

NORTH, Douglass C. Economic performance through time. The American Economic Review, v. 84, n. 3, p. 359-368, jun. 1994. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/2118057>>. Acesso em 16/08/18.

OECD. Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD (2009), *The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda*, OECD Publishing, Paris, disponível em <<https://doi.org/10.1787/9789264056886-en>> Acesso em 02/08/18.

OECD. Organisation for Economic Co-operation and Development. Key biotechnology indicators. 2017. OECD. Disponível em <<http://www.oecd.org/sti/biotech/keybiotechnologyindicators.htm>>Acesso em 21/06/18.

ORSI, C. Unicamp traz modelo inovador de pesquisa ao Brasil. Disponível em <<http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2015/03/10/unicamp-traz-modelo-inovador-de-pesquisa-ao-brasil>> Acesso em 10/12/18.

PENROSE, E. E. The economics of the international patent system, JHP, 1951.

PENTEADO, L. de C. Efeitos contratuais perante terceiros, 2007, Ed. Quartier Latin.

PEREIRA, C. M. da S. Lesão nos contratos, 2001, ed. Forense.

PINTO, K. R. DO V. F. Integração entre Propriedade Intelectual e Defesa da Concorrência: o licenciamento de patentes no Brasil. Tese apresentada ao Instituto de Economia da UFRJ para obtenção de título de Doutor em Ciências Econômicas. Maio. 2009.

PIRAINO, S., BOERO, F., AESCHBACH, B., SCHMID, V. (June 1996). "Reversing the Life Cycle: Medusae Transforming into Polyps and Cell Transdifferentiation in *Turritopsis nutricula* (Cnidaria, Hydrozoa)". *Biological Bulletin* (190): 302–312. Disponível em <<https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.2307/1543022?journalCode=bb1>> Acesso em 20/08/18.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: RT, 1974. t. III, p. 15.

PRATA, A. Dicionário Jurídico, 3ª ed., 1990. Ed. Almedina

PUFENDORF, S. Os deveres do Homem e do Cidadão de Acordo com as Leis do Direito Natural, 2007. Ed. Topbooks. ISBN-13: 978-8585818258.

QUEIROZ, L. de. Parceria de Sucesso entre universidade e iniciativa privada. *Jornal GGN*. 05/01/2015. Disponível em < <https://jornalggn.com.br/noticia/parceria-de-sucesso-entre-universidade-e-iniciativa-privada>> Acesso em 21/09/18.

QUINT, Daniel. *The New Palgrave Dictionary of Economics*. Online Edition, edited by Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume, 2008.

RÁO, Vicente. Ato jurídico. São Paulo: RT, 1994.

RFB. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa RFB Nº 1700, de 14 de março de 2017. Dispõe sobre a determinação e o pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas e disciplina o tratamento tributário da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no que se refere às alterações introduzidas pela Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014. Disponível em <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=81268&visao=anotado> Acesso em 25/08/18.

RIBEIRO, M. C. P., ROCHA JR., W.F.da, CZELUSNIAK, V.A. Mecanismos jurídicos e econômicos para a transferência de tecnologia: um estudo de caso. Revista Direito FGV. V. 13 n.1 jan-abr 2017. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v13n1/1808-2432-rdgv-13-01-0049.pdf> Acesso em 16/08/18.

RICH, N. Can a Jellyfish Unlock the Secret of Immortality? The New York Times Magazine. Nov/2012. Disponível em <https://www.nytimes.com/2012/12/02/magazine/can-a-jellyfish-unlock-the-secret-of-immortality.html?src=me&ref=general>> Acesso em 25/08/18.

RODRIGUES, S. Dos Contratos e das Declarações Unilaterais da Vontade, 28ª ed., 2002. Ed. Saraiva.

RODRIGUES, S. Direito Civil, vol. 1: Parte geral. 34ª ed. Atual. De acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003.

ROPPO, E. O Contrato. Ed. Almedina. 2ª ed. 2009. ISBN 978-972-40-3647-2.

ROUSSEAU, J. J. O Contrato Social, 2ª ed., 2008. Ed. L&PM.

SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2013.

SCHUMPETER, J. 1939. Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process. London: McGraw-Hill.

SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do Desenvolvimento Econômico. Tradução Maria Sílvia Possas. São Paulo: Nova Cultural, 1997. (Os Economistas).

SEBRAE. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. O que é uma empresa startup? 2017. Disponível em <https://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/texto/o-que-e-uma-empresa-startup> Acesso em 21/09/18.

SIBBR. Sistema de Informação sobre a biodiversidade brasileira. 2017. Disponível em <http://www.sibbr.gov.br/areas/?area=biodiversidade> Acesso em 24/07/18.

SILVA, C. V. do C. e. A obrigação como processo, 2006, Ed. FGV

SRRFB. Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil. Solução de Consulta nº 64-SRRF08/Disit. Disponível em <  
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=34288>> Acesso em 14/08/18.

STJ. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Nº 1.200.528 - RJ (2010/0122089-1). Relator : Ministro Francisco Falcão. Julgado em 16 de fevereiro de 2017. Disponível em [https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1572506&num\\_registro=201001220891&data=20170308&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1572506&num_registro=201001220891&data=20170308&formato=PDF)> Acesso em 09/08/18.

STJ. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1192678/PR, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012.

STJ. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 758.518/PR, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado Do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 17/06/2010, REPDJe 01/07/2010, DJe 28/06/2010.

STOLL, R. L. Wipo Magazine. 2/2014. ¿Son los patent trolls (secuestradores de patentes) amigos o enemigos? Disponível em [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2014/02/article\\_0007.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2014/02/article_0007.html) Acesso em 25/08/18.

TARTUCE, F. Manual de Direito Civil: Volume Único / Flávio Tartuce. 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.

THEODORO JR., H. O contrato e sua função social. 2014. Ed. Forense

THEODORO NETO, H. Efeitos externos do Contrato. Direitos e Obrigações na relação entre contratantes e terceiros. 2007. Ed. Forense

TIGRE, Paulo Bastos, Gestão da inovação: a economia da tecnologia no Brasil / Paulo Bastos Tigre. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 296 p.: il.; 24 cm.

TIMM, Luciano Benetti. Direito Contratual Brasileiro: Críticas e Alternativas ao Solidarismo Jurídico. Editora Atlas, 2015.

USA. United States of America. U.S. Supreme Court *McCulloch v. Maryland*, 17 U.S. 4 Wheat. 316 316 (1819) *McCulloch v. Maryland* 17 U.S. (4 Wheat.) 316. Disponível em <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/17/316/> Acesso em 21/08/18.

USA. United States of America. U. S. Supreme Court. *United States v. Terminal R.R. Ass'n*, 224 U.S. 383 (1912). Disponível em < <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/224/383/>> Acesso em 21/09/18.

VARIAN, H. R. *Microeconomics Analysis*. 3ª ed. New York: W. W. Norton & Company, 1992.

VASAN, S.S., REID, C., OSBORN, R. Introducing the revised Lambert Toolkit. *Business Development and Licensing Journal*. 2017. Disponível em < [https://www.ip-pragmatics.com/media/1044/vasan et al bdl journal issue 26 dec 2017.pdf](https://www.ip-pragmatics.com/media/1044/vasan_et_al_bdl_journal_issue_26_dec_2017.pdf)> Acesso em 22/08/18.

VELOSO, Z. *Condição, Termo e Encargo*, 1997, Ed. Malheiros

VILLIGER, R. BOGDAN, B. Licensing: pros and cons for biotech. *Drug Discovery Today*. Volume 14, Numbers 5/6. March 2009.

VITTI, P. P. In: LIMA, U.A. et al. *Biotecnologia industrial: biotecnologia na produção de alimentos*. São Paulo: Edgard Blücher, 2001. v.4.

WIEACKER, Franz. *História do direito privado moderno*. 2ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1980.

WIPO. *World Intellectual Property Indicators 2017* Disponível em [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2017.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf)> Acesso em 21/06/18.