

Personalidade Acadêmica Homenageada:  
**RICARDO HASSON SAYEG**



## **AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E A INTERVENÇÃO ESTATAL NOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA SOB A ÓTICA DA ESCOLA DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO**

**ANDERSON FERREIRA**

Mestrando em Direito Empresarial e Cidadania pela Faculdade de Direito do Centro Universitário Curitiba (Unicuritiba). Advogado. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0803-6361>. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0176024804439905>. E-mail: [anderson@diasferreiraadvogados.com.br](mailto:anderson@diasferreiraadvogados.com.br)

**JEAN COLBERT DIAS**

Doutorando e Mestre em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA. Advogado, Professor de Direito Penal e Prática Profissional da UNICESUMAR – Campus de Curitiba - PR. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7266-3442>. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7136354849346205>. Email: [jean@diasferreiraadvogados.com.br](mailto:jean@diasferreiraadvogados.com.br)

### **OBJETIVOS DO TRABALHO:**

O presente trabalho tem por objetivo a análise das decisões judiciais emanadas do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a legitimidade do INPI para realizar modificações em cláusulas contratuais nos contratos de transferência de tecnologia. O trabalho trata também da intervenção estatal nos contratos de tecnologia sob a ótica da escola da Análise Econômica do Direito.

### **METODOLOGIA UTILIZADA:**

O método utilizado nesta investigação foi o dedutivo, com abordagem qualitativa, estudos de casos concretos, análise jurisprudencial e pesquisa bibliográfica específica sobre o tema. Partindo da premissa de que tribunais superiores tem reconhecido a competência do INPI para realizar intervenções em cláusulas contratuais em contratos de transferência de tecnologia, inclusive com o poder de reprimir cláusulas abusivas, bem como funcionar como agente delegado da autoridade fiscal, notadamente nos casos em que se discute a remessa de valores ao exterior.

## REVISÃO DE LITERATURA:

A partir das premissas anteriormente mencionadas, buscando particularizar a pesquisa, foi possível edificar a seguinte situação problema: “O INPI tem legitimidade para intervenção em cláusulas contratuais nos contratos de transferência de tecnologia?”

Como hipótese de pesquisa, tendo como parâmetro o estado da arte sobre a temática, foi possível identificar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem exercendo grande influência no reconhecimento da legitimidade estatal na intervenção nos contratos de transferência de tecnologia.

De acordo com o direcionamento jurisprudencial, a autarquia teria o poder de reprimir cláusulas abusivas, bem como funcionar como agente delegado da autoridade fiscal, especialmente quando se discute a remessa de valores ao exterior.

A jurisprudência reconhece a legitimidade da autarquia, com respaldo na Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1.970, que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na qual preceitua que 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.

Mesmo com a nova redação dada pelo artigo 240 da Lei nº 9.279/96 que revogou o parágrafo único e deu nova redação ao artigo 2º da Lei nº 5.648/70, retirando da autarquia o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, bem como o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País, existe o entendimento de que ainda persistia o poder de reprimir cláusulas abusivas, sobretudo aquelas que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras e a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, fazendo se valer ainda de agente delegado da autoridade fiscal.

Percebe-se, portanto, que existem pontos cruciais sobre o assunto que merecem profunda pesquisa, pois não foram devidamente explorados, o que demonstra a pertinência desta investigação científica.

**Personalidade Acadêmica Homenageada:**  
**RICARDO HASSON SAYEG**



Com o intuito de promover o marco teórico da pesquisa, destacou-se a decisão proferida pelo Ministro Francisco Falcão, da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no Resp 1200528/RJ que conferiu grande relevo à cláusula geral de funções social, econômica, jurídica e técnica, insculpida no artigo 240 da Lei nº 9.279/96, reconhecendo ao INPI a competência para intervenções no âmbito da atividade industrial internacional, sobretudo nos contratos de tecnologia e que tem norteado as decisões nos Tribunais Regionais Federais sobre o tema.

### **RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS:**

A partir dos dados coletados nesta pesquisa, restou nítido o posicionamento da jurisprudência no sentido de conferir ao INPI o poder de reprimir cláusulas abusivas nos contratos de tecnologia, mesmo com a supressão de parcela de competência pela Lei nº 9.279/96.

### **TÓPICOS CONCLUSIVOS:**

A pesquisa identificou que a jurisprudência reconhece a competência do INPI para intervenção nos contratos de transferência de tecnológica que envolve pagamentos em moedas estrangeiras e a remessa de valores ao exterior, bem como a autarquia estaria autorizada a promover alterações, ex officio, nas cláusulas contratuais e alterar de forma unilateral as vontades das partes contratantes.

Mesmo com a edição da lei de propriedade industrial nº 9.279/96 com o pressuposto de redução do intervencionismo e do dirigismo contratual praticado pela autarquia, todavia a mesma continuou formulando exigências, fazendo com que as partes tivessem que alterar às disposições contratuais outrora estabelecidas.

Da mesma forma houve a edição da IN nº 70/2017 com a finalidade de reduzir o papel interventor do INPI e acelerar o procedimento de registro e/ou averbação de contratos, bem como respeitar a livre manifestação de vontade das partes contratantes, eis que surgiu uma nova linha interpretativa defendida pela

**Personalidade Acadêmica Homenageada:**  
**RICARDO HASSON SAYEG**



jurisprudência assegurando outros mecanismos e a outorga do poder discricionário para a autarquia com a finalidade de reprimir cláusulas tidas por abusivas em contratos de tecnologia, tendo como pressuposto a defesa do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, insculpidos no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal.

Percebe-se que o caminho adotado pelas recentes decisões judiciais tendem a ir de encontro a pensamento da escola da Análise Econômica do Direito que defende que a função Estatal é exclusivamente definir o direito de propriedade e a redução dos custos de transação, para que desta forma um ambiente de livre negociação se estabeleça e contribua para que os interessados ajustem seus interesses privados, promovendo seus benefícios e compensando fatores negativos sem que o Estado ou a população tenham que arcar com custos extras.

#### REFERÊNCIAS:

ASSAFIM, J. M. L. **A transferência de tecnologia no Brasil**. Aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Júris. 2005.

BRASIL. **Lei nº. 5648, 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: 10 de abril de 2021.

BRASIL. **Lei nº. 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial**. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9279.htm#art240](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm#art240)>. Acesso em: 10 de abril de 2021.

BRASIL. **Instrução Normativa INPI nº 70/2017**. [https://www.in.gov.br/materia/-/asset\\_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173](https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173). Acesso em: 10 de abril de 2021.

BRASIL. **STJ. Acórdão REsp 1200528/RJ**. Disponível em: <[https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num\\_registro=201001220891&dt\\_publicacao=08/03/2017](https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201001220891&dt_publicacao=08/03/2017)>. Acesso em: 10 de abril de 2021.

**Personalidade Acadêmica Homenageada:**  
**RICARDO HASSON SAYEG**



CORRÊA, D. R. **Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas.** Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG. 2005.

FRIEDMAN, Milton. **Capitalismo e Liberdade. LCT.**

GICO JR., Ivo T. **Introdução à Análise Econômica do Direito.** In: RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; KLEIN, Vinícius (Coord.) O que é análise econômica do direito: uma introdução. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

GICO JR., Ivo T. **Introdução ao Direito e Econômica.** In: TIMM, Luciano Benetti (Org.) Direito e Economia no Brasil. São Paulo: Atlas, 2014.

MISES, Ludwig apud Ubiratan Jorge Iorio. **Dez lições fundamentais de economia austríaca.** – São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2013.

ROTHBARD, Murray N. **Elucidando Milton Friedman e a Escola de Chicago.** Ago/2011. Disponível em: <https://www.mises.org.br/article/1065/elucidando-milton-friedman-e-a-escola-de-chicago>. Acesso em: 10 ago. 2020

SAYEG, Ricardo. **The liberal myth of the economic analysis of Law in regards to the Federal Constitution.** Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 68, 2015, p. 41 - 57, abr./jun., 2015. Acesso em: 12 ago. 2020

VIEGAS, J. L. B. **Contratos típicos de propriedade industrial: Contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias.** In: Santos; M. J. P, & Jabur, W. P. (Coord.) Propriedade Intelectual: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias (p. 55- 142). São Paulo: Saraiva. 2007.