

# 37º Ciclo de Palestras – ASPI



## OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA O BRASIL:

### Origens da Regulação Brasileira, Tutela Internacional e Perspectivas para o Brasil

27 de outubro de 2010

**Karin Klemp**

Sociedade de Advogados

Gestão e Estratégia Legal

Legal Strategy and Counseling

Rechtsstrategie und -beratung

## PREMISSAS :

- 1) Importação de tecnologia é base para o desenvolvimento tecnológico
- 2) A importação de tecnologia não é canal fácil para a construção de inovação local
- 3) Política Industrial e Tecnológica é necessária
- 4) A política industrial norteará a legislação aplicável em sua harmonização



“Uma das maiores políticas enfrentadas pelos países em desenvolvimento na era da globalização e liberalização é determinar o quão distante eles podem ir na adoção de estratégias orientadas para o mercado a fim de atrair investimento direto estrangeiro e assegurar o crescimento econômico, ao mesmo tempo considerando a extensão das limitações que precisam ser empregadas a tais estratégias a fim de não trazer danos a suas economias no médio e longo prazos. **A transferência de tecnologia é um reflexo micro cósmico desta questão mais abrangente.**”

UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development – *Transfer of Technology* 2001, pág. 21



**Karin Klemp**  
Sociedade de Advogados

# Origens da Regulação

- ❑ **Brasil:** industrialização retardatária – inicia-se a partir dos anos 30 e intensifica-se no pós-guerra
- ❑ **Políticas industriais protecionistas no mundo todo :** proteção da indústria nascente da competição internacional
- ❑ **Política de Substituição de Importações :** 1945 até o governo de João Goulart (1964)
  - **O que é?** Promover o estabelecimento de indústrias no Brasil que fabricassem produtos até então importados
  - **Mercado já existente para determinados produtos e com medidas protecionistas,** incentivos e subsídios encorajava-se o estabelecimento de novas indústrias.

# Origens da Regulação

## ❑ Intensa industrialização na década de 50 com:

- Investimentos públicos
- Capitais privados nacionais
- Capitais privados internacionais



❑ **Fechamento da economia com reserva para produtores locais,** inclusive multinacionais

❑ **Protecionismo exagerado e permanente** – indústria com elevado grau de ineficiência, não competitiva interna e internacionalmente e com pouca ou nenhuma competitividade tecnológica

# Origens da Regulação

- ❑ Não havia estratégia de desenvolvimento científico e tecnológico como parte das políticas de industrialização
- ❑ “A questão fundamental é que a substituição de importações não requer a absorção e desenvolvimento de tecnologia”  
(Suzigan, W. - Estado e Industrialização no Brasil – Revista de Economia e Política – 1988(8) pág. 10 e ss.)
- ❑ Empresas estrangeiras usam no processo de substituição de importações tecnologias já amortizadas e ultrapassadas no centro econômico global (redução dos custos de produção)

(Furtado, C. – Estado e Empresas Transnacionais na Industrialização Periférica – pág. 44 e ss.)

# Origens da Regulação

- ❑ **Industrialização rápida, mal planejada e excessivamente unilateral para que pudesse se sustentar**
- ❑ **Unilateral:** não cuidou da promoção de exportações e/ou sua diversificação
- ❑ **Dívida externa brasileira aumentava,** pagamentos de juros e amortização e as remessas de lucros das empresas estrangeiras geravam constante pressão sobre a balança de pagamentos
- ❑ **Anos iniciais dos 60:** crise econômica, política e institucional
- ❑ **Demanda por um controle maior do capital estrangeiro**

# Origens da Regulação

- ❑ **1958:** primeira regra relevante na lei brasileira controlando os pagamentos internacionais para a compra de tecnologia estrangeira – Lei 3470/58 (Novembro). Portaria 436/58 (Dezembro)
- ❑ **1962:** registro especial de capitais estrangeiros – SUMOC – registro dos contratos (Lei 4131/62). Proibição de remessas para pagamentos indedutíveis e royalties de marcas e patentes entre filial e matriz e subsidiária e matriz
- ❑ **1964:** proibição de remessa também para pagamentos por transferência de tecnologia entre empresas relacionadas. Criação do Bacen. (Lei 4390/64 e Lei 4506/64).

## Origens da Regulação

*“O pagamento de royalties ou assistência técnica, era meio de diminuir o lucro tributável das sociedades brasileiras e fazer com que a remessa de lucros para o exterior ficasse sujeita apenas à incidência do imposto de 25% sobre rendimentos de residentes no exterior, sem a prévia incidência do imposto sobre lucro das pessoas jurídicas domiciliadas no país”.*

Pedreira, J. L. B. *Imposto Sobre a Renda – Pessoas Jurídicas* Vol. I; 1979, pág. 396.

# Origens da Regulação

□ **1970:** Criação do INPI (Lei 5648/70) – poderes específicos para regular a transferência de tecnologia para o Brasil.

**Exposição de motivos reconhece a participação elevada do know-how estrangeiro na industrialização brasileira:**

*“As características do desenvolvimento econômico brasileiro acarretam elevada participação do ‘know-how’ externo no atendimento da demanda tecnológica em suas diferentes etapas. Essa assimilação, embora tenha permitido o rápido crescimento de vários setores, nem sempre se tem apresentado em condições ideais para a solução de problemas tecnológicos característico do atual estágio de desenvolvimento (...)”*

EM 8 de -4/09/1970.

# Origens da Regulação

- ❑ **1971: Lei 5772/71** – prevê expressamente a atribuição do INPI para registro dos contratos de transferência de tecnologia, a fim de produzirem efeitos perante terceiros
- ❑ **1972:** cria-se a área de contratos dentro do INPI. Comunicado FIRCE 19 de 16/02/1972 - INPI recebe delegação de competência do Bacen para auxiliá-lo no controle cambial das remessas
- ❑ **1974:** averbação no INPI é necessária para a dedutibilidade dos pagamentos contratuais – IN 5 da Secretaria da Receita Federal.
- ❑ **1975:** Ato Normativo 15/75
- ❑ **1979:** INPI deve auxiliar a fiscalização de tributos e prestar informações às autoridades fiscais – Decreto 1718/79

# Origens da Regulação

❑ **Surgimento da regulação específica da transferência de tecnologia no Brasil foi influenciada pela regulação em outros países da América Latina:**

- Decisão 24 da Comissão do Acordo de Cartagena (1970)
- Leis Argentinas 19.231/71 e 20.794/71
- Lei Mexicana – 1972

(Cabanellas, G. J. *Antitrust and direct regulation of international transfer of technology transactions: a comparison and evaluation*, pág. 15 e ss.)

❑ **O modelo latino-americano inspirou-se nos modelos do Japão e da República da Coreia**

(UNCTAD – *United Nations Conference on Trade and Development – Transfer of Technology*, pág. 47)

# Origens da Regulação

- ❑ **1990:** Política Industrial e de Comércio Exterior – PICE - deslocamento do eixo da política industrial de capacidade produtiva para aumento da competitividade
- ❑ **1991:** Remessas entre subsidiária e matriz liberadas, limitadas ao valor máximo de dedutibilidade (Lei 8383/91)
- ❑ **1994:** Promulgação do TRIPS em território nacional (Decreto Legislativo 30/94 e Decreto 1355/94)
- ❑ **1995:** Eliminação da tributação por imposto de renda sobre a remessa de lucros ao exterior (Lei 9249/95)
- ❑ **1996:** Lei da Propriedade Industrial – retira do INPI a atribuição de acelerar e promover a transferência de tecnologia (Lei 9279/96)
- ❑ **1997:** Convênio INPI-CADE

# Origens da Regulação

## □ 2004:

**Política Industrial, tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE** - aumento da estrutura produtiva, capacidade de inovação e expansão das exportações como base para inserção do país no comércio internacional.


**Resolução 61/2004 Conselho Nacional de Imigração** – condiciona a concessão de visto técnico ao aprendizado da mão-de-obra nacional

**Decreto 5147/04** – normatiza as funções do INPI, atribuições da DIRTEC vinculadas às diretrizes de política industrial e tecnológica do Governo Federal.

## □ 2010: Convênio INPI-CADE

# Origens da Regulação

## Conclusão:



a realidade econômica e política contemporânea não se coaduna com a manutenção das linhas mestras interpretativas da política de substituição de importações, controles cambiais e forte regulação tributária para evitar a remessa disfarçada de lucros.

- ❑ Executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua função social, econômica, jurídica e técnica (Lei 5648/70 art. 2º)
- ❑ Registrar contratos que impliquem em transferência de tecnologia para que produzam efeitos perante terceiros (Lei 9279/96 art. 211)
- ❑ No registro, deve “analisar e decidir quanto à averbação de modo alinhado às diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo Federal” (Decreto 5147/04, Anexo I Capítulo I art. 13)
- ❑ Vinculado ao MDIC – atribuições: política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços, bem como a propriedade intelectual e a transferência de tecnologia [Lei 10683/03 art. 27 inc. IX alíneas a) e b)]

## Atuação do INPI

- ❑ Autarquia vinculada ao MDIC, sua competência deriva da própria competência do MDIC.
- ❑ O registro do contrato ocorre como parte da política industrial e tecnológica do Executivo.

(Princípio da legalidade administrativa – princípio do primado da lei ‘limite negativo’ e princípio da reserva legal ‘resguarda condutas à esfera da lei’.)

# Atuação do INPI

- ❑ **Registro do contrato a fim de verificar sua harmonia com a legislação nacional,** executado dentro do âmbito de uma política industrial e tecnológica.



# Tutela Internacional



❑ **Países em Desenvolvimento** : desde os anos 60, vêm expressando seu desejo de maior acesso a tecnologias estrangeiras para melhoria de sua capacitação tecnológica.

## ❑ **Nova Ordem Econômica Internacional**

- 1ª. Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (1964) UNCTAD
- Grupo dos 77 (países em desenvolvimento)

# Tutela Internacional

❑ **2001:** Compêndio de Acordos Internacionais sobre Transferência de Tecnologia (UNCTAD) – lista 80 documentos

❑ **Duas principais formas de tratamento da TT**

- Cláusulas sobre o balanceamento de interesses criadores/utilizadores
- Cláusulas que focam na transferência de tecnologia e promoção de capacidades, especialmente em países menos desenvolvidos – geralmente em setores específicos

❑ **Dicotomia entre países desenvolvidos e em desenvolvimento – atualidade do “conflito norte-sul?”**

# Tutela Internacional

- ❑ **Cláusulas sobre transferência de tecnologia :** sempre vinculadas a melhores esforços, somente
- ❑ **CUP (Convenção da União de Paris) – não menciona transferência de tecnologia.** Última revisão, 1980 fracasso – conflito de interesses entre titulares de direitos de propriedade intelectual e países em desenvolvimento

# Tutela Internacional

## ❑ CUP (revisão 1980)

*“(...) Coube ao representante americano, muito sério, nervoso no isolamento de um plenário de 120 países em que o único voto discordante era o seu, explicar a realidade das coisas: é sempre possível fazer concessões ao terceiro mundo, alimentar o ideal de uma nova ordem econômica mundial, da redistribuição dos papéis econômicos, quando se fala em termos de interesse público dos Estados. Mas na Convenção de Paris, o interesse direto em jogo é o das empresas, não dos Estados; e não se pode transigir o interesse das empresas tão facilmente (...)”*

Barbosa, D. B. “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” pág. 157 relatando o documento WIPO PR/SM/3 (1983) Parágrafo 244

# Tutela Internacional

Na mesma época, a **UNCTAD** negociava um:



## ❑ **Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia (TOT Code)**

❑ **Início:** 1974 “reconhecia o papel fundamental que a ciência e a tecnologia desempenham no desenvolvimento socioeconômico de todos os países e, em especial, na aceleração do desenvolvimento dos países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento”.

# Tutela Internacional

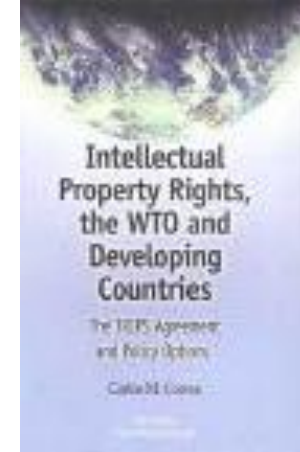
## ❑ TOT Code

- **Negociação estendeu-se até 1995**, encerrada por falta de consenso.
- **Divisão em dois grupos principais com interesses antagônicos**: países mais desenvolvidos e países menos desenvolvidos (Grupo dos 77)

**Relatório:** “A Comissão de Comércio e Desenvolvimento (...) relatou que (...) os países em desenvolvimento têm adotado como foco principal a formulação de políticas e instrumentos legislativos para a promoção e encorajamento de investimento estrangeiro e a transferência de tecnologia relacionada. **Muitos países em desenvolvimento liberalizaram seu regime de investimento e de transferência de tecnologia a fim de atrair mais investimento estrangeiro**”.

(TD/CODE TOT/60) – Grifamos.

# Tutela Internacional



## ❑ TRIPS

- ❑ Institui padrões elevados de proteção à propriedade intelectual, mas contém exceções importantes quanto à transferência e absorção de tecnologia
- ❑ Em diversas disposições do TRIPS, há critérios como:
  - ✓ “interesse público”
  - ✓ “criação de base tecnológica estável” “desenvolvimento tecnológico”
  - ✓ “transferência internacional de tecnologia” e “disseminação de tecnologia”
  - ✓ a serem utilizados como parâmetro e/ou exceção a determinadas cláusulas do tratado.

# Tutela Internacional

## ☐ TRIPS

### ➤ Princípios – art. 8º:

*“1 – Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.*

*2- Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.”*

# Tutela Internacional

## ☐ TRIPS

➤ **Art 40** – Controle de Práticas de Concorrência Desleal em Contratos de Licenças

➤<sub>1</sub> - Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

# Tutela Internacional

## □ TRIPS

➤ **Art 40** – Controle de práticas de Concorrência Desleal em Contratos de Licenças

➤ 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 coercitivos**, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse **Membro.**

# Tutela Internacional

## ☐ TRIPS

### Art. 66 – Países de menor Desenvolvimento Relativo Membros

- (...) 2 - Os países desenvolvidos Membros concederão incentivos a empresas e instituições de seus territórios com o objetivo de **promover e estimular a transferência de tecnologia** aos países de menor desenvolvimento relativo Membros, a fim de habilitá-los a estabelecer uma base tecnológica sólida e viável.

# Tutela Internacional

## □ TRIPS

**Ullrich:** a reserva aos países-membros do estabelecimento de regras concorrenciais em acordos de licença é uma concessão efetuada em contrapartida ao esforço dos países em desenvolvimento em relação ao TOT Code, que não logrou ser assinado.

(Ullrich, H. “*Expansionist Intellectual Property Protection and Reductionist Competition Rules: a Trips Perspective*”)

# Tutela Internacional

## ❑ PÓS-TRIPS

- **Acordos Bilaterais de Investimento** : impõem restrições ao delineamento da política industrial no país receptor da tecnologia.
- **Proíbem o estabelecimento de exigências gerais de transferência de tecnologia**, mas toleram-nas desde que impostas por tribunais judiciais ou administrativos ou autoridades da área de concorrência da parte do país hóspede a fim de remediar uma alegada violação das leis da concorrência.

## Tendência atual do tratamento da transferência de tecnologia: 2 vertentes

- 1) **Regulatória** – controle da condição na qual a propriedade intelectual é protegida e a tecnologia explorada
- 2) **De mercado** – foca na liberdade da contratação da transferência de tecnologia para que seus detentores possam explorá-la na maior extensão possível

**São excludentes?**

Há 4 modelos já em aplicação, que trabalham com a lógica regulatória e de mercado de formas diferentes:

- 1) **Modelo liberal** (imunidade absoluta da PI para aplicação das regras do direito concorrencial)
- 2) **Modelo de proibição** (regulatório puro)
- 3) **Modelo da regra da razão simples** – práticas anti-competitivas são analisadas caso a caso
- 4) **Modelo híbrido**

**1) Modelo liberal** (imunidade absoluta da PI para aplicação das regras do direito concorrencial)



**Hong Kong, Guatemala e Jamaica**

**2) Modelo de proibição** (regulatório puro)

Apesar de não terem legislação antitruste, países aplicam proibição per se a várias restrições



**Filipinas**

### 3) Modelo da regra da razão simples

Práticas analisadas caso-a-caso, claramente baseia-se no modelo adotado pelos países desenvolvidos.



Coréia do Sul, Taiwan, Cingapura (diretrizes nos moldes da opção efetuada pelos EUA, União Européia e Japão)

### 4) Modelo híbrido



Mistura dos anteriores, delineado conforme a situação econômica, política, social e institucional do país



**Muito obrigada!**



THE ENCHANTED OWL, KENOJUAK ASHEVAK

**Karin Klempp**  
Sociedade de Advogados

Rua Cancioneiro de Évora, 190 - 3º Andar  
04708-010 | Chácara Santo Antonio | São Paulo (SP)  
Tel/Fax + 55 11 3384.1330 | Tel/fax: 55 11 3791.6464  
karin.klempp@klsc.com.br | www.klsc.com.br



THE ENCHANTED OWL, KENOJUAK ASHEVAK

# Karin Klemp

Sociedade de Advogados

Gestão e Estratégia Legal

Legal Strategy and Counseling

Rechtsstrategie und -beratung