

II SEMINÁRIO

PROJECT FINANCE NO
SETOR DE INFRAESTRUTURA

SÃO PAULO | 30-03-2010

II SEMINÁRIO

PROJECT FINANCE NO
SETOR DE INFRAESTRUTURA





1º Painel
Discussão sobre o Planejamento de um Project Finance:

Riscos e Desafios

Transferência de Tecnologia





O que é Tecnologia?

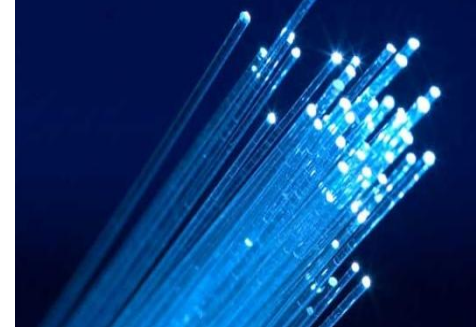
“Conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade”

(Dicionário da Língua Portuguesa Novo Aurélio Século XXI, 3a Edição, 1999)

“Processo de conhecimento sistematizado que se aplica na elaboração de tarefas artísticas, científicas ou industriais”

(Vocabulário Enciclopédico de Tecnologia Jurídica e de Brocardos Latinos, Rio de Janeiro, Forense, 1997)

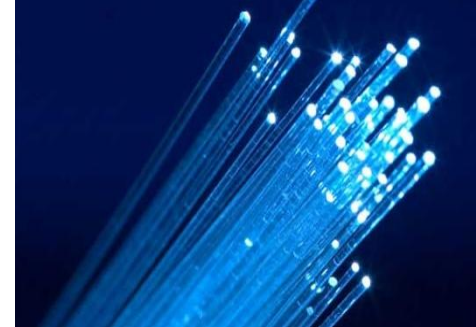




O que é Tecnologia?

- No ordenamento jurídico brasileiro (assim como em muitos outros, tais como o alemão) o termo tecnologia não possui definição legal
- Termo é entendido como a totalidade dos conhecimentos utilizados para a produção e comércio de bens e serviços
- Pode referir-se tanto a produtos e serviços como a processos
- Para ser considerada tecnologia, é preciso que a técnica esteja sistematizada (i.e. identificada e organizada de forma lógica)





O que é Tecnologia?

- A tecnologia é constituída por informações.
- Ela pode estar corporificada em um bem ou suporte, mas existe independentemente dele.
- Tecnologia pode ser comunicada de maneira abstrata -incluída abstratamente em um documento- e também de forma aplicada, corporificada em um maquinário.
- Neste último caso, por exemplo, a leitura das instruções de montagem, funcionamento e manutenção do maquinário deixarão claro qual tecnologia nele está corporificada, pois que sistematizada ao redor de um maquinário.





Circulação da Tecnologia

- Quanto maior a quantidade de pessoas que têm acesso ou conhecimento de uma determinada informação, menor o seu valor econômico
- Aquela informação que todos conhecem ou todos da área técnica conhecem não possui um valor econômico em si mesma
- Se qualquer um pode se utilizar da informação; detê-la ou desenvolvê-la e colocá-la em circulação não conferiria uma vantagem competitiva ou de mercado
- O valor econômico da informação tende a ser inversamente proporcional à quantidade de pessoas que a conhecem





Proteção da Tecnologia para sua Circulação

- **Exceção: se a tecnologia estiver protegida.**
- **A atribuição de um direito de propriedade ou de uso exclusivo a uma informação é alcançada por meio do direito da propriedade intelectual. A propriedade/monopólio/privilégio é concedido ao titular por lei.**
- **Propriedade intelectual: propriedade intelectual ./.. propriedade industrial**

Direitos autorais (software)

Patentes de Invenção, patentes de modelo de utilidade

Desenhos industriais

Cultivares

Topografias de circuito integrado (...)

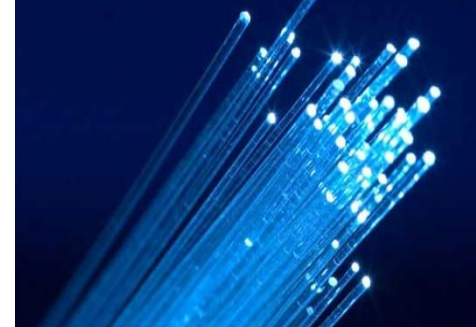




Proteção da Tecnologia para sua Circulação

- **Proteção indireta, por meio de contrato ou de ilícitos civis e criminais. Delineada contratualmente ou na legislação genérica civil, contratual, trabalhista e criminal (ex: concorrência desleal).**
- **Segredo de Negócio: não é propriedade, não existe monopólio legal. É protegido contra a divulgação não autorizada desde que possua valor econômico, i.e. seja SECRETO.**
- **Tecnologia → know-how → segredo de negócio**



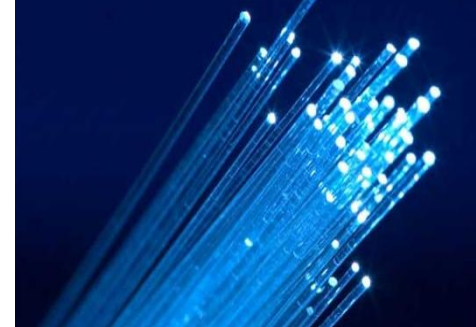


Contratos

- Quando da circulação da tecnologia, esteja esta protegida por propriedade intelectual ou não, é essencial que um contrato delimite a forma de sua utilização por terceiros.
- Pode haver contratos específicos ou cláusulas relativas à tecnologia dentro de contratos com escopo mais amplo.
- **Dica:** fazer contrato à parte só para a regulamentação da questão da tecnologia. Contrato pode fazer remissão a um outro contrato principal.

Motivo: sistema de proteção diferente, com princípios, lógica e regulação diversa dos bens comuns.





Contratos envolvendo Propriedade Intelectual

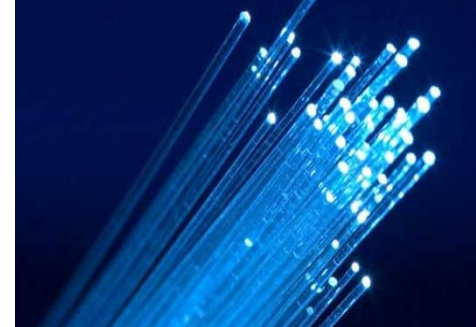
- Propriedade intelectual licencia-se (semelhante à locação) – bens intangíveis podem ser utilizados concomitantemente por diversos sujeitos

- Licença:

Cláusulas podem limitar o escopo geográfico, de clientela, de aplicação, prever a retrolicença, a defesa em juízo, entre outros

- Informação que não constitui um direito/monopólio/propriedade: proteção contratual assume maior relevância

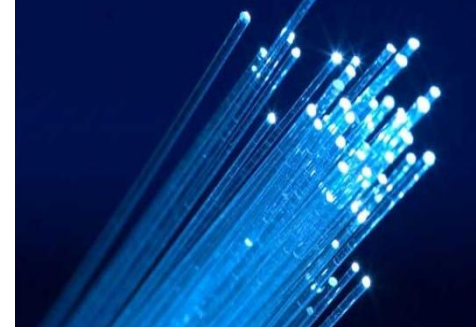




Contratos de Confidencialidade

- **Informações protegidas por segredo**
- **Manutenção da confidencialidade é crucial para a manutenção do seu valor**
- **Problemática: provar que a informação era sua e que possuía valor comercial, i.e. que o titular tomava todas as precauções necessárias para restringir o acesso à informação e mantê-la confidencial.**





Contratos de Confidencialidade

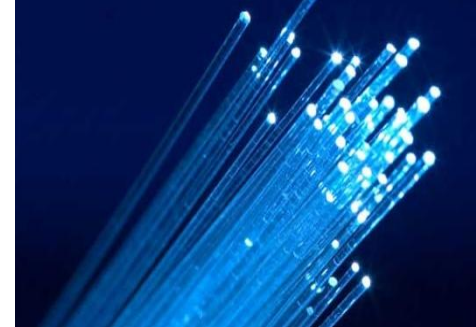
Cláusulas:

Não-divulgação

Definição de informação confidencial sob o contrato

Definição de forma de entrega e recebimento das informações entre as partes (protocolos, lista de receptores autorizados, arquivo com acesso restrito)





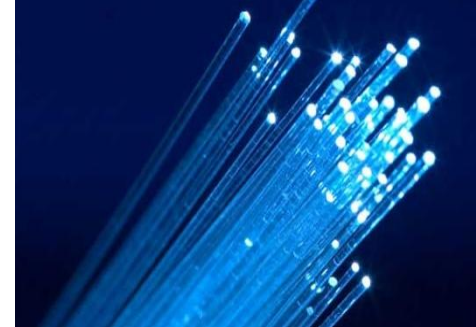
Contratos de Confidencialidade

Cláusulas:

Multa contratual (cláusula penal) – natureza não compensatória, adicional às perdas e danos - função repressora do comportamento

Modelo de acordo de confidencialidade a ser assinado com cada funcionário ou parte que tiver acesso às informações.





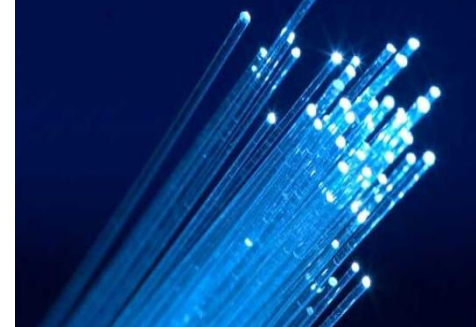
Contratos Onerosos

Tendo como objeto Propriedade industrial, incluindo:

- Licença de patentes ou desenhos industriais;**
- Licença de software com fornecimento de código-fonte**
- Transferência de tecnologia não-patenteada.**

Estão sujeitos à averbação no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)





Averbação no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)

Finalidade:

- Produção de efeitos perante terceiros**
- Dedutibilidade fiscal dos pagamentos contratuais pela licenciada/receptora**
- Pré-condição para a remessa ao exterior de pagamentos contratuais em contratos com contratante estrangeira**





Averbação no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)

- **INPI: função de aplicar a política industrial e tecnológica do país e regular as normas atinentes à propriedade industrial tendo em vista sua função econômica, social, técnica e jurídica**
- **Aplica determinadas políticas quando da averbação/registro dos contratos**
- **Questões problemáticas:**

Titularidade e licenciamento de melhorias na tecnologia

Delimitações territoriais





Averbação no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)

- **Legislação fiscal e cambial: limites de valores de dedutibilidade e de remessa dos royalties**
 - **1 a 5% das vendas líquidas**
 - **Conceito de coligadas (específico para esta legislação)**





Averbação no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)

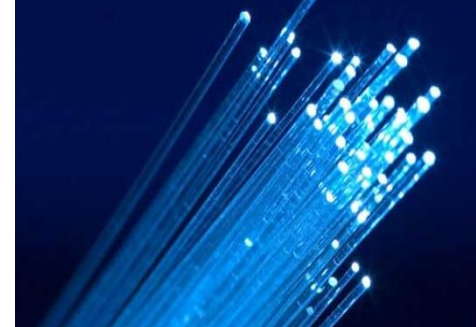
- **Questão: tecnologia não patenteada ‘know-how’**
- **Não há licença, mas transferência de tecnologia**

Limitação de prazos de confidencialidade

Limitação de cláusulas que delimitem o uso da informação pela parte brasileira

Limitação de cláusulas que exijam a devolução de informações e documentos pelo licenciado/receptor ao final do contrato





Dicas:

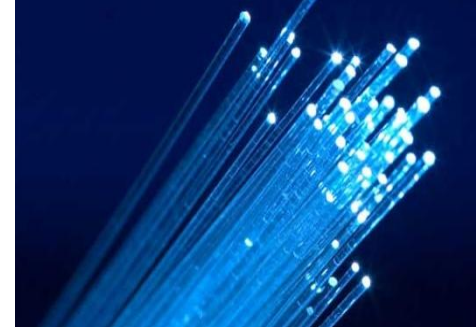
- Estruturação da transação – evitar fornecimento oneroso de know-how
- Vincular a tecnologia à marca – fator de diferenciação para o consumidor, ainda que perca o controle da tecnologia
- Contratos *offshore* (ainda que relativos a direitos de propriedade industrial brasileiros)



II SEMINÁRIO

PROJECT FINANCE NO
SETOR DE INFRAESTRUTURA

SÃO PAULO | 30-03-2010



Obrigada!



KARIN KLEMPPE ADVOGADOS

GESTÃO E ESTRATÉGIA LEGAL

LEGAL STRATEGY AND COUNSELING

RECHTSSTRATEGIE UND -BERATUNG

Karin Klempp Franco, LL.M.

| Edifício Rochaverá Corporate Towers - Marble Tower

| Av. das Nações Unidas, 14.171 - 15º andar | Morumbi

| São Paulo (SP) | Brasil | Cep: 04794-000

| Tel.: 55(11) 3568-2410 | Fax.: 55(11) 3568-2200

| Email: karin.klempp@klsc.com.br | Webseite: www.klsc.com.br