

THIAGO SOARES DE AZEVEDO LOBO

**DIREITO EMPRESARIAL BRASILEIRO: TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIAS PELO *KNOW-HOW***

CURSO DE DIREITO – UniEVANGÉLICA

2019

THIAGO SOARES DE AZEVEDO LOBO

**DIREITO EMPRESARIAL BRASILEIRO: TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIAS PELO *KNOW-HOW***

Monografia apresentada ao Núcleo de Trabalho de Curso da UniEvangélica, como exigência parcial para a obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do Prof. Me. Eumar Evangelista de Menezes Júnior.

ANÁPOLIS - 2019

THIAGO SOARES DE AZEVEDO LOBO

**DIREITO EMPRESARIAL BRASILEIRO: TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIAS PELO *KNOW-HOW***

Anápolis, ____ de _____ de 2019.

Banca Examinadora

AGRADECIMENTOS

À Deus.

RESUMO

O presente trabalho tem a finalidade de demonstrar o estudo dos contratos de Transferência de Tecnologia, suas espécies, características e modalidades e até mesmo a análise econômica do direito do *Know-How*. Trata-se de diversas bibliografias acerca do estudo deste tema. Dedutivo é o método mais adequado para esta análise. O *Know-How* cria ao seu possuidor uma espécie de condão de uma possível criação industrial nova, fator que torna tal informação considerável e denomina como bem econômico, sendo este possível transferir. Com esta transferência por meio de acordos celebrados por tal contrato de *Know-How*, não se considera como uma concorrência, mas apenas uma forma de não manter a escassez da informação. A primeira parte do trabalho, visa demonstrar a figura do empresário, o sub-ramo do direito empresarial, o qual seja a Propriedade Industrial e as cessões de tecnologias. Posteriormente é analisado como o *Know-How* se comporta no Brasil e logo em seguida, é verificado qual a relação que o *Software* tem com o *Know-How*, demonstrando o conceito daquele e sua regulação dentro da República Federativa do Brasil.

Palavras chave: *Know-How*; *Software*; Propriedade Intelectual; Propriedade Industrial.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	2
CAPÍTULO I – DIREITO EMPRESARIAL BRASILEIRO E O TRATO DAS PROPRIEDADES INDUSTRIAIS	2
1.1 Empresário	4
1.2 Propriedades Industriais	6
1.3 Cessões – licenças – transferências de tecnologia.....	9
CAPÍTULO II – <i>KNOW-HOW</i> NO BRASIL	12
2.1 Conceito.....	Erro! Indicador não definido.2
2.2 Natureza Jurídica.....	14
2.3 Conteúdo dos Contratos de <i>Know-How</i>	16
2.4 Cláusulas de Confidencialidade nos Contratos de <i>Know-How</i>	17
2.5 Extinção do <i>Know-How</i>	19
CAPÍTULO III – <i>SOFTWARE</i> E O <i>KNOW-HOW</i>	Erro! Indicador não definido.0
3.1 Conceito de <i>Software</i>	Erro! Indicador não definido.1
3.2 Natureza Jurídica do <i>Software</i> – Propriedade Industrial... Erro! Indicador não definido.2	
3.3 Regulação no Brasil.....	23
3.4 <i>Software</i> como objeto do <i>Know-How</i>	25
3.5 Cessão de Tecnologia - Contratação.....	26
CONCLUSÃO	29
REFERÊNCIAS.....	311

INTRODUÇÃO

O projeto inserido no universo normativo do Direito Empresarial Brasileiro tem bastante foco no estudo do *Know-How*, contrato atípico, designado doutrinariamente como contrato mercantil ou contrato de transferência de tecnologia.

Pelo fato do *Know-How* absorver a contratação do *Software* no Brasil, foi investigado a licença voluntária das Propriedades Industriais, sendo recortado uma faixa da Lei 9.279 de 1996, que trata especificadamente do programa de computador, mais conhecido como *Software*. A proposta científica tem como escopo descrever e explicar a contratação atípica do *Know-How* quando da cessão de tecnologias no Brasil.

Know-How é um contrato atípico onde há a transferência de tecnologia para as empresas mercantis. A contratação oportuniza um aumento na produção e desenvolvimento da economia do Brasil. As formas de *Know-How* variam, dependendo do aperfeiçoamento de técnicas e do trato jurídico de especialistas.

Após a aprovação das instruções normativas nºs 70 e 74 o *Software* que até então era considerado “Direitos Autorais”, passou a ser tratado como uma Propriedade Industrial, o que gerou de fato a proposta de ser ele objeto do contrato atípico *Know-How*.

A partir dessas informações, demonstrou que no cenário politizado do Estado de Direito, o empresário explorador de atividade econômica e estando ligado às Propriedades Industriais, a qual seja o Contrato de Transferência de Tecnologia,

estará ele ligado a regulação tanto de Lei ordinária que foi aprovada no ano de 1996, quanto a outras diversas Leis esparsas declaradas e tituladas por Lei das Propriedades Industriais e Propriedades Intelectuais de Programa de Computador.

Com essas explorações de atividade econômica feito pelos empresários através das transações dos produtos e serviços, a economia mundial transformou de um modo nos últimos anos que se deveu pelo processo de desenvolvimento de internacionalização de produtos, a instigação da concorrência internacional das grandes empresas, e pelo fato da maior integração entre estruturas produtivas pela ação das multinacionais.

Entretanto, as empresas não funcionam sem um adequado sistema de programas de computadores para verificar seus lucros, suas transações comerciais, etc. Verificando isso, os fabricantes de *Softwares* iniciaram a comercialização dos mesmos através de um contrato denominado *Know-How*.

O *Software* como bem imaterial incorpóreo, intangível, de direito pessoal e patrimonial, com proteção dada pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) e leis esparsas tais como a Lei 9609 aprovada no ano 1998 e Instruções Normativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é objeto de análise de vários pesquisadores que desenvolveram dissertações e publicaram periódicos. O fato impulsionou a presente pesquisa e a justifica colocando-a em relevância nas Ciências Jurídicas. A pesquisa é meio à explicação da cessão de tecnologia no Brasil, trazendo uma compreensão a mais no campo científico brasileiro aos atores envolvidos.

CAPITULO I – DIREITO EMPRESARIAL BRASILEIRO E O TRATO DAS PROPRIEDADES INDUSTRIAIS

A Constituição Federal Brasileira promulgada no ano de 1988 estabeleceu em seu artigo 22, inciso primeiro que é dada a União o poder de legislar sobre a matéria comercial. Dessa disposição normativa o Direito Comercial Brasileiro passou a ser regulado indiretamente pela Lei 10.406 aprovado no ano de 2002, que emprestou duzentos e vinte e nove artigos ao Direito de Empresa afim de que fossem reguladas as atividades desenvolvidas pelo Empresário Individual ou coletivo.

Somado a essa legislação ordinária existe no campo jurídico brasileiro, ainda seguindo a ordem da constituição cerca de trinta e nove outras legislações esparsas que também fazem parte do plano do Estado de Direito Brasileiro para haver a regulação da atividade comercial, que para muitos atualmente no Brasil deve ser designado atividade empresarial.

Do cenário politizado pelo Estado de Direito, o empresário explorando a atividade econômica e estando ligado às Propriedades Industriais, estará ele ligado a regulação de Lei ordinária que foi aprovada no ano de 1996, declarada e titulada por Lei das Propriedades Industriais.

No que pese o conteúdo preenchido de 244 artigos da Lei 9279, a legislação própria à regulação das propriedades exploradas pelo empresário é objeto de estudo do presente capítulo, sendo destacado as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as indicações geográficas e os programas de

computador. O capítulo apresenta como o Estado de Direito regula e disciplina as Propriedades Industriais em campo sócio, jurídico brasileiro.

1.1 Empresário

No Brasil após a aprovação da Lei 10406 passou a ser protagonista da matéria empresarial, o empresário, em substituição ao comerciante. A substituição foi influenciada pelo jurista Alberto Asquini que foi um dos editores do Código Civil Italiano. Explicou Fábio Ulhoa Coelho (2016) que o jurista italiano influenciou e muito Miguel Reale quando da redação do Projeto de Lei nº 734 iniciado no ano de 1972, que conseqüentemente foi aprovado dando origem a Lei Ordinária de número 10406, onde e quando foi escrito o artigo 966 que literalmente definiu a figura do empresário. Reproduz o artigo

[...] considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços [...] Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa (BRASIL, 2002, *online*).

O Estado de Direito brasileiro definiu e considerou o que é o empresário. O empresário é alguém que organiza e opera um ou mais negócios, assumindo riscos financeiros acima da média para fazê-lo.

Gladston Mamede (2017) reforçou a ideia de Coelho, dizendo que Alberto Asquini não somente influenciou, ele ajudou e muito na construção do artigo 966, uma vez que, fora reproduzido no artigo 2082 do Código Italiano que considera empresário quem exercita profissionalmente atividade econômica organizada para o fim da produção ou troca de bens ou de serviços.

Explicou Alberto Asquini (1955), citado por Fábio Ulhoa Coelho (2016), que o comerciante precisava ser substituído pelo empresário, que promove um organizada atividade econômica e assim foi, uma vez que, o Código Civil Italiano recebeu o protagonista. Influenciado por Alberto Asquini o Código Civil recepcionou o protagonista, na qual pode ser um empresário individual (pessoa física) ou uma sociedade empresarial, sendo que neste caso atuaria como uma pessoa jurídica. Em ambos os casos, devem ser observados a economicidade, organização, assunção do risco, profissionalidade e direcionamento ao mercado.

O Direito Empresarial no Brasil está regulado pela Lei Federal de nº 10.406 que passou a ter vigência aos dias dez do mês de janeiro do ano de 2003. Apesar de ser declaração o guia normativo do ramo empresarial, ela é universo jurídico complementar, uma vez que, a ainda há a vigência do Código Comercial, que foi aprovado no ano de 1850, por meio da Lei Imperial de nº 556.

A Teoria dos Atos do Comércio foi base para a Lei 556. Já em evolução a Lei 10.406 teve por base a Teoria da Empresa, que esteve fortemente influenciada por Alberto Asquini, jurista italiano que ajudou na construção do Código Civil na Itália. Hermeneuticamente as legislações no Brasil são interpretadas por vários doutrinadores, havendo destaque a um que é o Fábio Ulhoa Coelho, que se faz doutrinador a mais de trinta anos.

O empresário sofre uma regulação direta do Estado, todavia goza de um princípio constitucional que rege a ordem econômica, a livre iniciativa. Este princípio se encontra no artigo 170, caput da Constituição Federal, onde o empresário que quiser por sua conta e risco utilizar do seu capital para expor ao mercado seus serviços e produto, estará livre, desde que não desrespeite o código civil e atenda com lealdade a boa-fé.

O princípio da livre iniciativa, por um lado reduz a intervenção do país, na economia e por outro lado, evita que empresários cometam algumas práticas. No Brasil, considera este princípio fundamental, porém torna-se mais brando seus efeitos, “determinando um equilíbrio entre esta medida de eficiência exigida pelo modo de produção capitalista e a promoção da justiça social” (FRONTINI, 1975, p. 35).

Este princípio traz uma proteção jurídica liberada ao investimento privado, com o intuito de fornecer produtos ou até mesmo serviços no desenvolvimento de mercados consumidores e desenvolvimento econômico. Conseqüentemente se traz benefícios ao empresário investidor, traz benefícios também aos interesses de toda a sociedade.

O princípio valida a busca pelo lucro, sendo lembrado como um elemento que melhora, propulsiona um bom funcionamento do modo de produção. No entanto,

“restarão desatendidas as necessidades e querências de todos associados a ao bem ou serviço” (COELHO, 2016, p. 69).

Por fim, traz imprescindibilidade, cujo dever é atender todas as necessidades da coletividade. O empresário como não consegue atender a todos de uma forma direta, visa o lucro ao tentar atender parcela dos consumidores. Nos interesses individuais dos empresários (lucro), corresponde o interesse metaindividual de todos os integrantes da sociedade em terem acesso aos bens e serviços de que necessitam ou desejam. Sem atendimento aos interesses metaindividuais destes, não se realizam os interesses individuais dos empresários (COELHO, 2016).

Consequentemente, a ordem constitucional brasileira, consagra este princípio como fundamental, mas faz um equilíbrio entre o modo de produção capitalista e a promoção da justiça social. Portanto, conclui-se que a livre iniciativa tem um perfil neoliberal no Brasil. Isto faz com que o empresário se torne agente econômico promovendo a circulação de riquezas e a ajudar o Estado na arrecadação de receitas, pois o lucro no sistema capitalista deve ser notado como elemento propulsor do bom funcionamento do modo de produção. Sem a perspectiva do lucro, ninguém irá investir e o Estado entrará em declínio em sua economia, além de não satisfazer as necessidades da população (COELHO, 2016).

O empresário é o protagonista da matéria empresarial, sendo considerado agente econômico que promove, cria estímulos e contribui para o desenvolvimento do Brasil.

1.2 Propriedades Industriais

O Direito Empresarial Brasileiro tem como sub-ramo o Direito Industrial, que regula e disciplina as propriedades industriais. Assim, a propriedade industrial é uma espécie do gênero propriedade intelectual.

A propriedade industrial preserva uma noção voltada ao mercado, está ligada a atividade econômica e está regulamentada no Brasil pela Lei 9279/96. Ela,

compreende o conjunto de bens incorpóreos passíveis de exploração econômica. Então todos aqueles bens incorpóreos como a marca, um desenho industrial, uma invenção, a noção é voltada à indústria de exploração passíveis de exploração econômica. Fazem parte do patrimônio do empresário ou sociedade empresaria. Assim mesmo que tratando de bens incorpóreos, eles integram sim o patrimônio do empresário.

Há seis bens tutelados pelo Direito Industrial: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marca, indicação geográfica e programa de computador. Esse último indiretamente.

A Invenção pode ser definida como um produto original, fruto de intelecto humano e suscetível de aproveitamento industrial. Se encontra no artigo 8º da lei 9279 que reproduz [...] “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial” (BRASIL, 1996, *online*).

Assim, é uma nova elaboração, com finalidade industrial. Para proteger essa invenção, deverá ser feita uma patente no Instituto Nacional de Proteção Industrial. A partir do momento que você faz esta patente desta invenção, você adquire, recebe uma proteção nacional da sua ideia.

O modelo de utilidade é um aperfeiçoamento de uma invenção já existente, é o aprimoramento de um produto já existente. Por exemplo: um celular a prova d’água. Se encontra no artigo 9º da Lei 9279/96 é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou parte deste suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (BRASIL, 1996).

Este modelo de utilidade pode comparar com lançamento de novas versões de um mesmo lançamento de carro, por exemplo. Não são produtos novos, mas uma melhoria funcional no uso ou na sua fabricação.

Não se considera invenção ou modelo de utilidade às descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, esquemas, planos, princípios ou métodos

comerciais, contábeis; obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas; programas de computador; regras de jogo; técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos; o todo ou parte de seres vivos (BRASIL, 1996).

O desenho industrial ou design, “é a alteração da forma dos objetos” (COELHO, 2016, p. 170). A definição estabelecida em Lei, se encontra no artigo 95 que [...] “Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial” (BRASIL, 1996, *online*).

Apesar da proteção às marcas está gravada no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988, a definição se encontra no artigo 122 da LPI, que reproduz que [...] “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996, *online*).

As marcas podem ser classificadas como marcas nominativas, marcas figurativas ou marcas mistas. Essas, são palavras escritas com caracteres revestidas de uma forma própria, como por exemplo a Coca-cola. Já as marcas nominativas podem se definir por diversas palavras que não apresentem um próprio aspecto de caracteres. Servindo de exemplo cito – Revista Direito de Empresa. Por fim, às marcas figurativas são logotipos ou desenhos, como por exemplo a maçã da Apple (BRASIL, 1996).

Vale observar que sinais sonoros, características de cheiro, gosto não são suscetíveis de registro como marca. A marca pode se identificar direta ou indiretamente, produtos ou serviços, dos diversos oponentes e de indicação de origem. Ademais, não se concerne ao reconhecimento concreto e completo do produto ou serviço, mas no tocante ao produtor ou quem faz a prestação de serviço (COELHO, 2016).

O Direito Industrial é o ramo que regula e disciplina as propriedades industriais no Brasil, é um sub-ramo do Direito Empresarial que serve à tutela de

patentes, marcas, invenções e desenhos industriais e à proteção e preservação de um Concorrência Legal, quando o assunto é concorrência de mercado na *praxis* da atividade econômica.

1.3 Cessões – licenças – transferências de tecnologia

O conjunto de conhecimentos, experiências e competências técnicas necessárias para a fabricação de um ou mais produtos, conhecida por tecnologia, pode ser transferida, cedida ou licenciada, na qual ocorre um evento que tem por consequência o desenvolvimento científico da sociedade (TEIXEIRA, 2017).

O início de todo este fenômeno veio da Revolução Industrial, ocorrido na Inglaterra, na qual surgiram novos métodos, conhecimentos, técnicas, e que segundo Gabriel Sant'ana Palma Santos (2012) trouxeram um enorme avanço tecnológico tanto no âmbito industrial quanto econômico para os dias atuais.

A cessão de tecnologia para Rafael Oliveira (2017) estudante de ciências econômicas da UFMG, é um processo na qual o possessor da tecnologia desloca a outra pessoa a titularidade do direito de propriedade intelectual. Exemplo disso é o fato da possibilidade de haver cessões de marcas, de patentes, em que o contrato destinará a transferência da titularidade a terceiros, de forma definitiva, da marca, ou até mesmo da patente que esteja regularmente registrada na República Federativa do Brasil. É um processo não muito diferente das licenças, que iremos abordar neste próximo parágrafo.

Em relação às licenças, para o mesmo Rafael Oliveira (2017) são aqueles protegidos pelas patentes ou aqueles que passaram por registro de marca, na qual oportuno dizer, são válidos tanto para patentes/marcas já ofertados quanto àquelas que estão sendo examinadas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

O licenciamento é como se fosse um contrato de aluguel, em que o titular da tecnologia apenas permite que ela seja aproveitada por outras pessoas, mas que seus direitos como titular são mantidos. Neste tipo de contrato, pode haver cláusulas decretando o tempo de exploração desta tecnologia, quanto tratados observando as restrições de exploração.

A transferência no Brasil conforme artigo 211 da Lei 9279 de 1996 delibera e acorda a cessão de tecnologias. Assim, O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. O contrato de transferência de tecnologia são os contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços, podendo conter cláusula de sigilo e de indisponibilidade da tecnologia negociada.

Segundo Roger Milgrin (1989), renomado jurista internacional, a transferência de tecnologia é o conhecimento transferido de uma pessoa para outra, e pode ocorrer de diversas formas, tais como licença, assistência técnica, contrato de gerência, contratos comerciais ou contratos de engenharia.

Destaca-se que o intercâmbio de conhecimentos técnicos entre dois ou mais sujeitos representa uma comunicação, não se tratando em hora alguma em algo patenteável. Assim, pode ocorrer a transição de posse, podendo esta ser temporária ou para sempre.

Para melhor compreensão, Daniel Rocha Correa (2005) conceitua a transferência de tecnologia como um negócio jurídico pelo qual uma das partes envolvidas obriga-se a transmitir determinados conhecimentos aplicáveis a um processo produtivo, sendo remunerado pela outra parte. Para que haja real transferência de tecnologia é necessária a assimilação dos conhecimentos pelo receptor.

Nota-se que para a realização de tal passagem de tecnologia, é necessário que se realize um negócio jurídico, que para efetivar, concretizar tal ato, deve contar com o consentimento da outra parte envolvida. Entretanto, mais uma característica a ser notada é que o conhecimento a ser negócio de contrato, deve ter aplicação em determinado processo de produção, e deve ser pago, quitado para que seja caracterizado e efetuado a transferência tecnológica.

Neste contrato, apesar desta relação jurídica ser de natureza contratual e isto significa que se celebram acordos com valores jurídicos pelo qual o receptor

pode sim explorar o conhecimento transferido a ele, segundo Gabriel Sant'ana Palma Santos (2012) com esta transferência, o adquirente terá grandes vantagens, tais como aumento da competitividade, acesso ao conhecimento, acesso a infraestrutura, redução de risco técnico, redução de tempo, redução de custo.

O mesmo autor cita as vantagens que o proprietário deste conhecimento tecnológico terá com a venda de seu "produto", na qual será o acesso ao mercado, acesso a infraestrutura, rentabilidade econômica, melhora da tecnologia, acesso ao conhecimento, etc. (SANTOS, 2012).

Após demonstrar algumas das vantagens de realizar determinado negócio jurídico, ainda existem variáveis que podem levar ao sucesso ou fracasso de empresas, instituições de pesquisas, etc. Santos (2012) destaca que as mesmas criam departamentos de inteligência ou até mesmo novos setores com o propósito de agir corretamente na hora que for realizar estes negócios jurídicos de intercâmbio de tecnologias, para que estes não os leve ao prejuízo.

Assim, por possuir um caráter sigiloso, os contratos de transferências tecnológicas retratam todas as tecnologias, segredos utilizados por empresas, indústrias, em meio a um mercado concorrencial, muitas vezes não havendo a presença de advogados para celebrar determinado negócio.

CAPÍTULO II – KNOW-HOW NO BRASIL

A economia mundial sofreu algumas transformações nos últimos anos devido ao grande número de transações dos produtos e serviços comercializados. Isso se deveu para Reinaldo Gonçalves (2016) pela conjugação observada no início da década de 80 de três processos: a) desenvolvimento do processo de internacionalização de produtos; b) instigação da concorrência internacional das grandes empresas, e por fim c) maior integração entre estruturas produtivas pela ação das multinacionais.

O modo em que as indústrias nacionais e internacionais vêm se desenvolvendo a partir daí estão fazendo com que elas invistam pesado em pesquisas na busca por tecnologias inovadoras que poderão ou não ser patenteáveis. Essa inovação em tecnologias ocasiona um feito que se denomina fornecimento de tecnologia.

É aí então que vem o *Know-How*, o qual é entendido como vários conhecimentos não patenteados cujo usufruto gera para quem o adquiriu certa vantagem econômica, que são transmitidos por meio de um tipo de contrato bilateral, oneroso, comutativo, formal e solene.

2.1 Conceito

Para diversos doutrinadores, a Revolução Industrial deu início ao desenvolvimento de técnicas que teve por consequência avanços tecnológicos que ocasionaram grande impacto na economia. Entretanto muito antes de existir a Lei 9279/1996 que regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial, as tecnologias eram deslocadas, aperfeiçoadas e novas eram criadas.

O contrato de *Know-How* para Telma Garcia (2012) foi introduzido no Brasil com a finalidade de regular as transferências de tecnologias do país e assim auxiliar a indústria no seu desenvolvimento. Quase sempre, o *Know-How* é realizado com uma condição - possuir cláusula de sigilo. Isso se dá pelo fato de proteger seu conteúdo contra outros concorrentes e pela não possibilidade de patentear ou até mesmo como uma condição de estratégia comercial.

Esses tipos de contratos são muito recentes no Brasil. Para Telma Garcia (2012) geram confusão acerca de sua exploração econômica em virtude da proteção jurídica a que estão submetidos e pela necessidade, ou não, da existência da cláusula de segredo industrial para existência do *Know-How*.

O *Know-How* é um “conhecimento e experiência de natureza técnica, comercial, administrativa, financeira ou outra aplicada a outra, que são aplicadas dentro da prática para a exploração de uma empresa ou para o exercício de uma profissão” (FLORES, 2008, p. 59).

Tais conhecimentos constituem-se como bens imateriais. *Know-How* é o “conhecimento técnico não protegido por patente ou qualquer outro direito de propriedade industrial, de acesso extremamente restrito, passível de ser transmitido, e que quando aplicado a processo produtivo industrial aplica vantagem ao seu titular” (PRADO, 1997, p. 12).

O contrato de *Know-How* para Natália Cepeda e Maria Cristina Gomes da Silva (2010) é o contrato que tem como objeto a transferência de tecnologia não protegida por patente, usualmente, denominada *Know-How*. Constitui-se em uma espécie contratual dentre os contratos de transferência de tecnologia, que, apesar de não previsto no título dos contratos em espécie do Código Civil Brasileiro, é admitido pelo ordenamento jurídico, devendo observar as normas gerais fixadas em tal Código.

João Marcelo Assafim (2005) relata que em alguns casos, o valor comercial do *Know-How* ou segredo industrial é equiparável ao da patente, tanto pelos investimentos realizados para sua obtenção, quanto pelas vantagens atribuídas a quem compete pelo seu acesso e controle. Não sem fundamento, é

afirmação frequente que a tecnologia de vanguarda e mais sofisticada, em determinados setores, é mantida em segredo, sem ser patenteada.

A partir do posicionamento dos juristas, *Know-How* nada mais é do que um tipo de conhecimento não tutelado por nenhum tipo de direito de propriedade industrial, possuindo um acesso reservado, podendo ser transmitido a terceiro implicando certo lucro ao mesmo, quando aproveitado em certo processo produtivo comercial.

2.2 Natureza Jurídica

A Lei 9278/1996 regula que os contratos de transferência de tecnologia tem que ser registrados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A instrução normativa do INPI número 16/2013, que trata sobre registro e averbação dos contratos de transferência de tecnologia define em seu artigo 2º, os contratos de transferência de tecnologia, se não o vejamos:

O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos de propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de desenho industrial ou uso de marcas), os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e científica), os de franquia e os de licença compulsória para exploração de patente (BRASIL, 1996, *online*).

A partir da legislação, Denis Barbosa (2002) afirma que os contratos de *Know-How* são instrumentos jurídicos que viabilizam a transmissão de conhecimentos que possuem uma forma de organizar a produção, pode-se dizer que estes contratos tutelam experiências empresariais.

Natália Cepeda e Maria Cristina Gomes da Silva (2010) definem que o conhecimento a ser transferido é um bem e, assim, possui caráter patrimonial e que a transferência de tecnologia pode se dar em dois modos: em caráter temporário ou em caráter definitivo.

Pelo fato do *Know-How* ser tratado como um bem sujeito ao direito de propriedade, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial não tem acolhido com o

passar dos dias o caráter provisório de tais contratos. Acontece que o INPI acha que se por acaso determinado 'conhecimento' que não possuir arrimo de propriedade intelectual, o mesmo não será tratado como uma propriedade.

A autarquia (INPI) alguns anos vem adotando um posicionamento de não achar que o *Know-How* é um direito passível de licença, declarando que o conhecimento não patenteado é objeto de simples propaganda e aquisição de direitos.

Entretanto, deixando de lado a ideologia por parte do INPI, os doutrinadores entendem que o contrato de *Know-How* é análogo ao contrato de ensino, pelo fato da complexidade das obrigações que o constituem. Consequentemente, isto leva a diversos estudiosos a classificar tal contrato como um contrato atípico, porém levam outros a classificar este tipo de contrato como um contrato típico, sendo classificado como, por exemplo, em um contrato de comodato, servidão e entre outros.

Denis Barbosa (2002), ajuda na compreensão, esclarecendo que o *Know-How*, e não menos do que ele, a posição do empresário perante um mercado competitivo não tem objeto físico capaz, de por si só, garantir os atributos da exclusividade. Ao classificar o *Know-How* como conformação do aviamento, particularmente apta a ser reproduzida, na verdade não distinguimos entre um e outro, para conceder-lhes um mesmo tratamento: o do bem concorrencial.

O bem concorrencial citado acima, não é exclusivo, porém tem um poder absoluto, constituindo-se numa quase propriedade. Quase, porque existe uma forma de omitir terceiros do uso não autorizado do valor econômico, mas também não há um mecanismo jurídico que libera omitir os rivais do acesso e uso desse valor.

Além do mais, o contrato de *Know-How*, se submete a alguns princípios, dentre eles, o princípio de limitação de concorrência que deve ser veementemente analisado sob a ótica do poder econômico. Este princípio serve como base pelo fato do Estado ter domínio nas propriedades físicas e pelo fato também destas mercadorias objeto do contrato de *Know-How* não causar danos ao meio ambiente e seguir a sua função social a que se destina.

Assim, a natureza jurídica dos contratos de *Know-How* é de que os mesmos por não possuir proteção das normas de propriedade intelectual possuam características de mera cessão ou de uma quase propriedade, podendo possuir cláusula de confidencialidade onde é realizado diversos tipos de negócios jurídicos.

2.3 Conteúdo dos contratos de *Know-How*

O contrato de *Know-How* para Denis Barbosa (2002) possui três cláusulas que mantêm sua essencialidade. A primeira é de quem está cedendo a tecnologia, tem por obrigação dizer ao comprador suas experiências tecnológicas, para que o mesmo tenha uma mesma oportunidade empresarial.

A segunda cláusula é a que o receptor retribua essa comunicação. E por fim a terceira, em que o adquirente deve manter a substância econômica da tecnologia adquirida.

Quanto à primeira cláusula citada acima, a mesma trata-se de uma obrigação em que o vendedor da tecnologia deve comunicar os caminhos que finalizam a oportunidade do negócio visado.

Esta comunicação não é apenas enviar dados e informações, mas sim dizer o caminho necessário para a produção designada visada pelo comprador citada no contrato. Por isso, deve conter no negócio jurídico a assistência técnica, que no caso seria a vinda de técnicos, a prestação de serviços pessoais considerados indispensáveis à transferência da tecnologia.

Num processo de transmissão de tecnologias, existem dois mercados dentro do direito antitruste. Há o mercado primário que é de onde sai o resultado dos serviços e produtos gerados pelo *Know-How* e o mercado tecnológico. Com o reflexo necessário na contraprestação, cedem dois estamentos de mercados diversos transmitidos pela autonomia.

No que se refere à segunda cláusula, estas contraprestações tomam a forma de pagamentos diários, tendo como base o faturamento que o receptor desta tecnologia teve com o passar do tempo com o conhecimento adquirido.

Quanto à última cláusula, a mesma visa proteger o interesse comum, bem como restringir a transmissão de conhecimentos a terceiros e impedir a propagação a terceiros dos valores concorrenciais. Também mantém protegidos os dados empresariais das partes, ainda que não restritos aos valores concorrencias transmitidos.

Portanto, como explicação destas cláusulas, pode-se concluir que a essência do contrato de *Know-How* é garantido pelo sigilo, comunicação e retribuição sobre o qual versa o contrato. Sigilo, porque se o adquirente da tecnologia espalha os conhecimentos adquiridos (conteúdo das informações), conseqüentemente haverá um prejuízo ao provedor do *Know-How*. Comunicação, pelo fato de que quem cede o conhecimento, deve dizer ao receptor os meios necessários para atingir o sucesso; e retribuição, pois o receptor da tecnologia deve efetuar pagamentos fixos tendo como base o que ele lucrou com o passar dos tempos com a tecnologia adquirida.

2.4 Cláusulas de confidencialidade nos contratos de *Know-How*

A cláusula de confidencialidade nos contratos de *Know-How* é a cláusula responsável pela manutenção do segredo do objeto do contrato. O segredo é essencial para “preservar o valor econômico e a vantagem competitiva conferida pela exploração da tecnologia” (PRADO, 1997, p. 138).

Vê-se, de fato, ser vantajoso para o Estado fornecer proteção ao segredo, pois com o implemento de normas abrangentes sobre a cláusula de confidencialidade, há o incentivo do desenvolvimento tecnológico, econômico e ainda em atividades de pesquisa. Também visa, com a tutela estatal, a garantir lealdade e honestidade nas relações concorrenciais (SILVEIRA, 2001).

Para Telma Garcia (2012) no atual ordenamento jurídico brasileiro, vê-se a possibilidade de o possuidor do segredo mantê-lo secreto indefinidamente, porém, esta possibilidade confronta o disposto no artigo 2, da Lei nº 9.279/96 e deixa de levar em conta os direitos humanos. Assim, esta possibilidade deverá ser repensada pelo Estado, o qual deverá estabelecer quais os interesses jurídicos

deverão prevalecer: o da proteção estatal ou não. Nos casos negativos à proteção estatal, o Estado deixa de levar em conta o interesse social.

Importante observar neste tipo de cláusula suas particularidades, quando tem como objeto a proteção do *Know-How*, de uma ciência, conhecimento não protegida por propriedade industrial. Conseqüentemente, será investigado o dever de manutenção de proteção em cada fase do contrato.

César Flores (2008) discorre que durante as negociações, há um conflito de interesses, pois o transferente tem o dever de informar sobre os pontos relevantes da transação comercial, contudo não pretende revelar toda a sua técnica, pois isso poderia ocasionar a transmissão antecipada dos segredos tecnológicos, que para o seu desenvolvimento foram necessários muitos custos e tempo. Ademais, durante as negociações também ocorrem trocas de informações estratégicas, que devem ser mantidas em sigilo, pois podem ser importantes como componente de concorrência no setor.

Natália Cepeda e Maria Cristina Gomes da Silva (2010) entendem que esta cláusula supera a intenção de proteção do objeto do contrato de *Know-How*, prestando-se ainda à preservação de outros dados relacionados ao negócio jurídico entabulado. Baseia-se nos princípios da confiança e da boa-fé objetiva, assim como também garante o sigilo, por exemplo, das condições financeiras e de mercado de uma ou ambas as partes, aplicando-se indistintamente a qualquer espécie contratual.

Esta cláusula também pode ser utilizada para proteger informações que se referem às partes. Muitos imaginam que ela só serve para proteger o objeto do negócio jurídico, porém estão equivocados. Por isso, ela deve ser analisada de forma distinta, de acordo ao tipo de informação que objetive proteger.

Assim, Natália Cepeda e Maria Cristina Gomes da Silva (2010) chegam à conclusão de que quando a cláusula de confidencialidade se destinar a proteção das informações relativas à atividade empresarial das partes entende-se que este segredo deve ser mantido mesmo após a extinção do contrato. Ao contrário, quando

a cláusula de confidencialidade tiver por escopo a proteção do objeto contratual, não poderá prejudicar interesses públicos, limitando-se temporalmente, no Brasil, ao termo contratual.

Consequentemente, esta cláusula garante a proteção necessária para a realização do contrato de *Know-How*. Entretanto, o INPI, tem limitado este tipo de contrato para que aconteçam mais concorrências entre empresários, limitando o dever de sigilo entre as partes.

2.5 Extinção do *Know-How*

Este tipo de contrato pode ser extinto de diversas formas, dentre elas quando atingido o tempo de duração (vencimento); pela vontade das partes celebrantes do contrato; por algum desrespeito da cláusula contratual; por alguma alteração em seu objeto e por fim pelo fato do contrato *Know-How* ser considerado *intuitu personae* (personalíssimo), quando há alguma alteração no indivíduo que recebe o *Know-How*.

Para Laura Delgado Duro (2015) tendo em vista que os contratos de *Know-How* costumam envolver grandes capitais e se prolongam no tempo, observa-se que é preciso conceder prazo razoável para as partes liquidarem compromissos pendentes e, se for o caso, a exemplo do contrato de licença, terminar estoques.

Portanto, com o fim do contrato de fornecimento de tecnologia não implica dizer que o segredo não continue sendo mantido pelo adquirente da tecnologia. Consequentemente, após a extinção do contrato, o beneficiário continuará a guardar segredo (objeto do contrato) do *Know-How* e não poderá utilizá-lo, bem como devolverá os documentos que tenham sido fornecidos pelo transferente.

CAPÍTULO III – SOFTWARE E O KNOW HOW

Um dos temas que está ganhando destaque no âmbito jurídico atual são as relações jurídicas que envolvem os *Software's*. Estes por sua vez, estão ligados à Tecnologia da Informação.

Alguns anos atrás, estes códigos escritos interpretados por um computador eram negociados por quem criavam *Hardware's*, porém não haviam um tipo de contrato específico para o uso do *Software*, somente existiam um contrato de compra e venda de equipamentos.

A partir do desenvolvimento dos programas de computadores, Hilton Ricardo Rocha (2019) estabelece que com a evolução da Tecnologia da Informação e da economia, os *Software's* passaram a ser comercializados em separado dos *hardware's*, e diretamente por seus fabricantes que na sua maioria eram importados, e, conseqüentemente, a relação jurídica entre o adquirente e o fornecedor eram amparados por contratos que só possuíam uma simples tradução para o idioma português.

Tal crescimento é tão intenso, que neste período de evolução e desenvolvimento, os programas de computadores, começaram a ser também comercializados por diversos distribuidores, tais como os supermercados, feiras e lojas de Shopping Centers. Isto faz com que o legislador deva acelerar suas pesquisas e estudos para criar uma legislação própria que regule e tutele as relações entre o adquirente e provedor de *Software's*, pois o direito brasileiro ainda é muito escasso no que se refere às normas que regulamentam os mais variados tipos de negócios jurídicos que envolvem *Software's*.

3.1 Conceito de *Software*

Fernando Naves e Ana Lucas conceituam *Software* por (2009, *online*)

[...] é o processo de dizer à máquina o que esta deve fazer ou, dito de outra maneira, é o conjunto de instruções planejadas passo a passo, necessárias para serem executadas, na manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado, informação ou acontecimento.

Para a Professora Jiani Cardoso (2014, *online*) “*Software* é um meio que foi desenvolvido para permitir que as pessoas pudessem comunicar-se com a CPU e fazer com que ela produzisse algo útil”.

Ademais, no estudo elaborado pelos Mestres citados acima, o *Software*, possui seus componentes, que é dividido em três elementos. Dentre eles há o ‘Programa de Computador’, ‘*Software* Embebido’ e a ‘Documentação’.

O Programa de Computador, seria uma sequência de instruções que autoriza conduzir ao computador os procedimentos que queremos que ele execute. O *Software* Embebido, por sua vez, seria uma forma atual de hardware na qual estão armazenados programas de *Software* que são resignados e cujas instruções são concretizados na CPU do computador, uma após a outra. E por fim, a Documentação sendo definido como a descrição redigida do papel de um programa de *Software* (NAVES; LUCAS, 2009).

Além dos componentes citados e definidos acima, Hilton Ricardo Rocha (2019) estabelece que o *Software* é um termo coletivo que abrange várias categorias, programas que podem ser subdivididos de acordo com o tipo de trabalho a ser efetuado. Estas categorias são o ‘*Software* de sistemas’ e o ‘*Software* aplicativo’.

O *Software* de sistemas seria, conforme o entendimento de Fernando Naves e Ana Lucas (2009) uma sequência lógica de instruções que permite transmitir ao computador os procedimentos que pretendemos que ele execute.

E *Software’s* aplicativos para Profa. Jiani Cardoso (2014) são os programas voltados para a solução de problemas do usuário. Podem ser de uso geral e uso específico.

Os de uso geral, são programas que podem ser utilizados em vários tipos de aplicações. Exemplos: editores de texto, gráficos, planilhas, gerenciadores de banco de dados, etc. Já os de uso específico, se destinam exclusivamente a um único tipo de aplicação. Exemplos: folha de pagamento, crediário, imposto de renda, cadastro, contas a pagar e receber, etc. (CARDOSO, 2014).

Ainda a autora em seus estudos, estabelece que ainda há mais um tipo de categoria, sendo está o *Software* utilitário. Ele é para ela, programas utilitários do sistema que oferecem um adendo necessário para uma ferramenta elementar de gerenciamento do SO. Estes por sua vez, rendem ao utilizador ferramentas para sistematizar os discos, verificar disponibilidade de memória e reparar falhas de processamento (CARDOSO, 2014).

A partir do posicionamento desses grandes estudiosos, *Software* nada mais é do que toda união de conhecimentos compreendidos pelo CPU, para que o indivíduo usufrua toda capacidade de processamento que o *Hardware* gera.

3.2 Natureza Jurídica do *Software* – Propriedade Industrial

Ao querer estudar a Natureza Jurídica do *Software*, deve-se atentar que até dado momento histórico, esses conjuntos de programas de computador eram considerados apenas acessórios dos *Hardwares*, ou seja, sem a possibilidade de criar um mercado independente.

Com o desenvolvimento no campo dos computadores individuais (cada sujeito com seu próprio computador), começa a aparecer um caminho de desvinculação entre *Software* e *Hardware*. Tal desvinculação demonstra que esses equipamentos intangíveis e lógico de um computador passa a ser algo livre, independente, contudo vinculado diretamente com a utilidade do *Hardware*. Momento em que se inicia um novo comércio de proporções que antes ninguém imaginava: o dos programas computacionais.

Diante dessa importância que o *Software* vem assumindo no mercado nacional, despertou nos legisladores uma forma de 'protegê-lo', podendo optar por

seguir as normas do Direito Autoral ou pelas regras do sistema de patentes de invenções. Entretanto, muitos doutrinadores defendem que estes programas associados que pertencem à uma operação de um sistema apresentaria uma configuração atípica, deixando de ofertar àquele uma determinada limitação.

Contudo, para Ricardo Marchioro Hartmann (2016) o trato do Software no Brasil foi influenciado pelo sistema norte-americano (que o trata como passível de patente) e pelo europeu (que o trata como direito autoral). No direito brasileiro, percebe-se que ao Software, apesar de na prática jurídica incorrer na proteção do autor mediante registro, assim como na tutela apropriada para a propriedade industrial – patente de invenção implementada, foi atribuída natureza distinta, por ser um bem virtual. Certo é que estes bens imateriais possuem natureza distinta à propriedade industrial, bem como do direito autoral, sem que isto afaste sua natureza como propriedade intelectual.

A Natureza Jurídica do Software não equivale a Direito Autoral ou uma Propriedade Industrial, mas sim em uma área do Direito que através de leis, garante a criadores, inventores o direito de ter para si uma retribuição fruto desta invenção.

3.3 Regulação no Brasil

A primeira lei a regulamentar sobre tal assunto, tema deste capítulo, foi a Lei nº 7232 de 1984. Esta, cuidou não apenas sobre o *Software*, mas também sobre a comercialização no Brasil de produtos nacionais e estrangeiros, estabelecendo regimes diferenciados.

Todavia, tal lei citada acima, foi revogada com a edição da ‘Lei de *Software*’ (Lei nº 9.609/1998), na qual em seu artigo 2º, § 3º diz que “a proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro” (BRASIL, 1998, online).

Não obstante, pelo fato de não ser mais de caráter necessário de registro, a Lei nº 9.609/98 facultou ao criador sua vontade de registrar ou não seu *Software* junto ao INPI, se não o vejamos no artigo 3º da referida norma legal:

Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do

Poder Executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela política de ciência e tecnologia (BRASIL, 1998, *online*).

Desta forma, através do Decreto nº 2.556/1998, o Governo Federal regulamentou tal artigo 3º, na qual “dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País” (BRASIL, 1998, *online*).

Assim, a Lei do *Software* e o Decreto citado acima regulamentam que para assegurar a titularidade dos direitos do *Software* criado, seu inventor, deve comprovar sua autoria, ou seja, demonstrar que ele mesmo criou aquele programa de computador através de publicação, sendo possível seu questionamento no judiciário.

Deve-se atentar que no artigo 4º da referida Lei estudada aqui, pertencerão exclusivamente ao empregador contratante todos os direitos relativos ao programa de computador, fruto de vínculos contratuais estabelecidos entre o criador do *Software* e a companhia (BRASIL, 1998).

Outro que merece destaque é o artigo 6º, a partir do qual Tamires Menezes (2018) através de seus ótimos estudos aduz que a Lei tratou de precisar os limites dos direitos autorais do titular do programa de computador, não consistindo em ofensa o que segue: a reprodução do *Software* em um único exemplar back-up; a citação parcial para fins didáticos desde que com a identificação do *Software* e o seu titular; e a ocorrência de semelhança entre programas por força de características funcionais de sua aplicação, ou de preceitos normativos, técnicos, ou ainda da limitação de forma alternativa para a sua expressão.

Além das disposições citadas acima, a Lei do *Software* garante aos usuários a assistência técnica, na qual vai ser prestada pelo próprio titular deste programa. Assegura também que se por acaso tal *Software* for retirado de circulação comercial e diante disso gerar consequências, prejuízos ao adquirente, o mesmo receberá justa indenização nos moldes dos artigos 7º e 8º (BRASIL, 1998).

O meio jurídico mais adequado para o uso, emprego e concessão de programas de computador é o ‘Contrato de Licença de Uso de *Software*’

estabelecido pela própria norma legal. Não o havendo tal 'contrato', o documento fiscal ou licenciamento de aquisição do programa será o meio mais seguro de comprovar a aquisição do mesmo.

No que se refere aos contratos de fornecimento de tecnologia, disciplinados junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, estes visam tutelar os efeitos que geram no país em relação a terceiros. Todavia, a norma legal determina que na hora de fazer o registro, o provedor de tecnologia deve apresentar a documentação completa relativo ao código fonte, memorial descritivo, juntamente com as especificações funcionais internas, conforme prevê artigo 11.

Diante da dogmática estabelecida, esta Lei, inaugura um novo capítulo no Brasil definindo o que é um programa de computador, tratando juntamente com esta definição, as garantias inerentes ao uso do *Software* e formas de pagamento com a aquisição do mesmo. Não se deve olvidar que a mesma trata sobre as penalidades para quem comete infrações e estabelece procedimentos judiciais que 'facilitam a vida' de quem sofreu aquele dano.

3.4 *Software* como objeto do *Know-How*

O *Know-How* já estudado no segundo capítulo, novamente volta a aparecer quando o assunto é *Software*. Admitindo que o contrato de transferência de tecnologia é um direito de caráter patrimonial e pessoal, o mesmo estar suscetível de apropriação e conseqüentemente merecendo proteção enquanto propriedade intelectual.

Vitória Pereira (2015) afirma que o *Know-How* é tutelada pelo direito em leis e normas, dentre as quais podemos destacar como as mais importantes a Constituição Federal em seu artigo 5º, XXVII, que em sua redação determina que 'aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,

[...] e XXIX, em que há expressa determinação e de que "a lei assegurará aos autores de eventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais", a Lei nº 9.279/96 ("Lei da Propriedade Industrial"), a Lei nº 9.609/98 ("Lei do *Software*"), a Lei nº 9.610/98 ("Lei de Proteção aos Direitos

Autorais”) e as Instruções Normativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) (PEREIRA, 2015, *online*).

Com o mesmo raciocínio, Juliano Scherner Rossi (2005), alega que a tensão entre incentivos e acesso que preocupa a análise econômica convencional de propriedade intelectual surge a partir da alta proporção de custos fixos de tal propriedade em relação aos variáveis. O custo de criação de propriedade intelectual é muitas vezes muito alto, mas os custos de criação, sendo invariáveis à produção, são fixos uma vez incorridos. Em contraste, os custos que variam com a produção, o que quer dizer os custos incorridos no efetivo fornecimento da propriedade intelectual aos consumidores, muitas vezes, são muito baixos em relação aos custos fixos (como no caso de *Software* distribuído através da *Internet*, incluindo gravações musicais digitalizadas). Custo variável e custo marginal, portanto, são próximos de zero.

Diversas companhias que adquiriram o *Software* através do *Know-How*, chegam a conclusão que o negócio realizado proporciona um olhar visionário para as empresas. Citemos como exemplo, a NDD (uma empresa que atua na área de desenvolvimento de *Softwares* a 14 anos), quando seu proprietário (Mazzochi) afirma que “a ideia da companhia é aumentar ainda mais a oferta da NDD com o *Software* e *Know-How* da Systax, e levar a Systax como oferta para os nossos clientes, visando complementar as demandas que ambos possuem” (MAZZOCHI, 2018).

Assim, concluindo, são diversos os objetos quando se trata de tecnologia. O *Software* sempre estará presente nesses assuntos jurídicos que versam sobre interesses protegidos pelos direitos de propriedade intelectual (marcas, patentes, direitos autorais, direitos sobre o *Software*).

3.5 Cessão de Tecnologia – Contratação

A Secretaria de Tecnologia da informação através do site do Governo Digital criado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão estabeleceu orientações para contratações de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas.

Em sua disposição número 2, a Secretaria recomenda que antes de decidir pela contratação de serviço de desenvolvimento de *Software* ou pela abertura de projetos de desenvolvimento de programas de computadores, a Equipe de Planejamento da empresa deve estudar preliminarmente o que consta no artigo 12 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2014.

Jéssica Canela Carreira (2017) deixa claro que além de analisar a Instrução Normativa citada acima, a companhia, deve verificar a viabilidade da adoção do programa de computador adquirido no Portal do *Software* Público Brasileiro, verificando projetos concretizados por outros órgãos da Administração Pública e se o mesmo está previsto no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações. Caso não esteja previsto, o Comitê de Governança Digital deliberará sobre o andamento do projeto.

Visa destacar também que se por acaso for contratado serviços de desenvolvimento e manutenção de programas de computadores para mais de uma entidade ou órgão, é obrigatório a participação de todos os integrantes destes na fase do Planejamento da Contratação. Isso serve para que durante esta fase, o órgão avalie todos os acompanhamentos processuais, se possui servidores capacitados para fiscalizar todos os controles e analisar demais atividades necessárias à aferição das exigências contratuais.

A empresa contratante do serviço de *Software* deve seguir recomendações no Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico para adotar critérios de teste e qualidade para soluções desenvolvidas e utilizar ferramentas que apoiam a fiscalização contratual. Assim nas contratações de serviço de desenvolvimento de *Software*, os artefatos e produtos criados ao longo do contrato devem pertencer à Administração da companhia conforme prevê artigo 18, I, alínea “i”, da IN SLTI/MP nº4, de 2014.

Jéssica Canela Carreira (2017), ainda considera que o disposto no artigo 9º, § 2º, da Portaria nº 46, de 28 de setembro de 2016, os códigos-fonte e documentações desenvolvidos em contratos de serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de *Software* para corrigir, customizar ou estender

funcionalidades de um *Software* livre ou de um *Software* devem ser disponibilizados no Portal do *Software* Público Brasileiro.

Verificando os diversos requisitos estabelecidos pelo Governo Federal para concretizar uma ótima contratação do *Software*, conclui-se que as companhias, órgãos, empresas adquirentes destes programas de computadores devem realizar atividades de mapeamento de processos prévios à contratação, além de registrar no Catálogo de *Software* do SISP todos os valores executados em contratos.

CONCLUSÃO

No trabalho elaborado procurou-se demonstrar as vantagens de realizar um contrato de *Know-How* na transmissão de conhecimentos técnicos exclusivos. Procurou-se, também, mostrar as espécies, conteúdos e a natureza jurídica de tal contrato, tema desta monografia. Isso porque, este pacto tem a finalidade de regular as transações de tecnologias, e conhecimentos científicos do Estado-Nação, auxiliando conseqüentemente no desenvolvimento industrial.

Na teoria, buscou-se demonstrar as diversas formas de analisar o tema do trabalho, bem como mostrar ao leitor todas as legislações pertinentes sobre tal assunto, principalmente sobre os contratos de Transferência de Tecnologia. Quanto ao desenvolvimento lógico, a presente monografia foi dividida em três capítulos: O primeiro, teve a finalidade de abordar o direito empresarial brasileiro e o trato das propriedades industriais, o segundo de tratar sobre o *Know-How* na República Federativa do Brasil e por fim o terceiro capítulo que tem como escopo uma discussão entre *Software* e o *Know-How*.

No trabalho apresentado, foi evidenciado que a elaboração dos contratos de *Know-How* no Brasil está crescendo demasiado, uma vez que as buscas pelo conhecimento através das transferências tecnológicas estão aparecendo no mercado econômico. Feito diversas leituras e pesquisas, concluiu-se que o *Know-How* pode implicar sim certo lucro financeiro às partes desde que aproveitado em certo processo produtivo comercial.

Esta transferência de conhecimentos tem-se demonstrado uma opção benéfica para os centros comerciais se expandirem, pois viabiliza a transmissão de

conhecimentos que possuem uma maneira de metodizar a produção. Mas por outro lado, tais conhecimentos transmitidos é caracterizado como um “bem”, possuindo conseqüentemente um caráter patrimonial, sendo que muitas vezes determinado contrato irá possuir uma cláusula de confidencialidade.

Vale destacar que com o crescimento destas transferências, o país cresce e desenvolve tanto socialmente quanto economicamente. Com estas importâncias destacadas no sistema de cessão tecnológica, este apresenta uma ressalva que deve ser muito bem observada: o sigilo. Sigilo, pois se por acaso o cessionário espalha o conteúdo das informações, sem sombra de dúvidas existirá um prejuízo ao provedor do *Know-How*.

Enfim, a contratação feita pelas empresas, através do *Know-How*, equivale a uma estratégia empresarial na qual as empresas inteligentes têm a finalidade de se manter e se tornarem cada vez mais competitivas no mercado econômico.

Com esta presente monografia, foi possível utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Direito, bem como aprofundá-los. Na busca pelas informações utilizadas na pesquisa, existirá outra realidade, pois como é um tema de bastante atualização, sempre haverá a necessidade de realizar diversas leituras sobre o assunto proposto. As referências bibliográficas são bem variadas, com diversos doutrinadores de renome. Entretanto a Internet foi bastante utilizada como uma ferramenta de pesquisa, estando disponível diversos sites atuais com muitas informações jurídicas de qualidade, sendo que os melhores foram selecionados.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis. **O Conceito de Propriedade Intelectual**. 2002. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/> Acesso em: 26 fev. 2019.

BARBOSA, Denis. **O contrato de *Know-How***. 2002. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com> Acesso em: 28 fev. 2019.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil - Col. Saraiva De Legislação**. 55. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

BRASIL. **Decreto nº 2556, 20 de abril de 1998**. Regulamenta o registro previsto no art. 3º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2556.htm. Acesso em: 12 abr. 2019.

BRASIL. **Lei nº 10.406, 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 30 nov. 2018.

BRASIL. **Lei nº 9.279, 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 30 nov. 2018.

BRASIL. **Lei nº 9609, 19 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm. Acesso em: 12 abr. 2019.

BRASIL. **IN SLTI/MP nº 04, 11 de setembro de 2014**. Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal. Disponível em: <https://www.governodigital.gov.br/documentos-e-arquivos/legislacao/1%20-%20IN%204%20%2011-9-14.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2019.

CARDOSO, Jiani. **Softwares: Básicos e Aplicativos**. 2014. Disponível em: http://www.ifba.edu.br/professores/antoniocarlos/index_arquivos/tiposdesoftware.pdf. Acesso em: 03 abr. 2019.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. Direito de Empresa. 20ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

CORRÊA, Daniel Rocha. **Contratos de transferência de tecnologia**. Belo Horizonte: Movimento editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2005.

DURO, Laura Delgado. **Aspectos jurídicos do contrato de Know-How**. 2018. Disponível em: http://conteudo.pucrs.br/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/laura_duro.pdf. Acesso em: 28 fev. 2019.

FERNANDES, Natália Cepeda; D'ORNELLAS, Maria Cristina Gomes da Silva. **A importância e aplicação da cláusula de confidencialidade nos contratos de Know-How**. 2010. Disponível em: publicadireito.com.br/artigos/?cod=18464425b5cec45c, Acesso em: 02 mar. 2019.

FLORES, Cesar. **Segredo Industrial e o Know-How – Aspectos Jurídicos Internacionais**. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2008.

GARCIA, Telma. **Contratos de Know-How: A exploração econômica da cláusula do segredo industrial**. 2012. Disponível em: pergamum.unisul.br/peragamum/pdf/105652_Telma.pdf. Acesso em: 02 mar. 2019.

HARTMANN, Ricardo Marchioro. **A natureza jurídica do Software como propriedade intelectual**. 2016. Disponível em: <http://direitoeti.com.br/artigos/a-natureza-juridica-do-software-como-propriedade-intelectual/>. Acesso em: 01 abr. 2019.

MAZZOCHI, Ricardo. **Desenvolvedora de Software NDD utiliza Know-How e soluções da Systax**. 2018. Disponível em: <https://itforum365.com.br/desenvolvedora-de-software-ndd-utiliza-know-how-e-solucoes-da-systax/>. Acesso em: 12 abr. 2019.

MENEZES, Tamires. **A natureza jurídica do Software e a proteção conferida no direito brasileiro**. 2018. Disponível em: <http://conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591147>. Acesso em: 01 abr. 2019.

MILGRIN, Roger M. **Milgrin on Trade Secrets**. New York: Mathew Bender, 1989.

NAVES, Fernando; LUCAS, Ana. **Software**. 2009. Disponível em: <https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/getFile.do?method=getFile&fileId=83097>. Acesso em: 03 abr. 2019..

OLIVEIRA, Rafael. **Licenciamento, cessão ou transferência de tecnologia?** 2017. Disponível em: <<https://biominas.org.br/blog/2017/07/31/transferencia-de-tecnologia/>>. Acesso em: 30 nov. 2018.

PEREIRA, Vitória. **Do contrato de transferência de tecnologia – O “Know-How”**. 2015. Disponível em: <https://vitoriapn.jusbrasil.com.br/artigos/199053202/do-contrato-de-transferencia-de-tecnologia-o-know-how>. Acesso em: 04 abr. 2019.

PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. **Contrato internacional de Transferência de Tecnologia**. Porto Alegre: Riachuelo. 1997.

ROCHA, Hilton Ricardo. **Software & Direito - Definição, Criação e Propriedade**. 2019. Disponível em: http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=149. Acesso em: 05 abr. 2019.

ROSSI, Juliano Scherner. **Análise econômica do Know-How**. 2005. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=075a0fee1ce99f7d>. Acesso em: 03 abr. 2019.

SANTOS, Gabriel Sant’Ana Palma. **Contratos internacionais de transferência de tecnologia e os acordos de parceria de PD&I – Estudo do Lambert Toolkit**. 2012.

SILVEIRA, João Marcos. **A proteção jurídica dos segredos industriais e de negócio**. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 40, n. 121. P. 150-159, jan/mar. 2001.