

A FUNÇÃO SOCIAL COMO FUNDAMENTO DE REVALORAÇÃO DO CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

SOCIAL FUNCTION AS A BASIS FOR THE REVALUATION OF THE TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENT

Livia Barboza Maia

Doutoranda e Mestre em Direito Civil pela UERJ. Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. Professora nos cursos de Pós-Graduação *lato sensu* na PUC-Rio. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4791-6150>. *E-mail*: livia@nbb.com.br.

Resumo: O presente artigo se propõe a refletir sobre como a função social do contrato pode fundamentar a reavaliação dos contratos de transferência de tecnologia. O recorte do presente trabalho é feito nos contratos de licença de uso de direitos de propriedade industrial. Considerando que os direitos de propriedade industrial estão funcionalizados – nos termos da Constituição Federal – ao desenvolvimento social, econômico e tecnológico do país, o contrato de licença de uso desses direitos que não atenda a essa finalidade viola o princípio da função social. Sendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nos termos de sua lei de criação, a autarquia competente para a execução das normas que regulam a propriedade industrial, parece ser o mais adequado também ser ele o responsável pela valoração dos contratos de transferência de tecnologia, inclusive de modo que eles atendam ao princípio da função social dos contratos.

Palavras-chave: Novos princípios contratuais. Contrato. Função social do contrato. Transferência de tecnologia. Propriedade industrial.

Abstract: This article aims to reflect on how the social function of the contract can support the revaluations of the technology transfer agreements. The focus of this paper is on the license agreements for the use of industrial property rights. Considering that industrial property rights are functionalized – under the terms of the Federal Constitution – for the country's social, economic and technological development, a license agreement to use these rights that does not meet this purpose violates the principle of social function. As the Brazilian Patent and Trademark Office is, under the terms of the law that created it, the competent authority for the enforcement of the rules that regulate industrial property seems to be the most appropriate as it is also the one responsible for the valuing of technology agreements, including so that they meet the principle of the social function of contracts.

Keywords: New contractual principles. Contract. Social function of the contract. Technology transfer. Industrial property.

Sumário: Introdução – **1** Breves notas sobre o conteúdo de um contrato de transferência de tecnologia – **2** A função social dos contratos e o atendimento aos interesses socialmente relevantes – **3** A limitação do conteúdo do contrato de transferência de tecnologia sob o fundamento da função social – Conclusão – Referências

Introdução

O presente trabalho busca investigar a forma pela qual os contratos de transferência de tecnologia podem ser valorados, ou seja, o modo pelo qual devem as partes ter seu âmbito de atuação limitado, com o fim de atender a interesses outros que não somente aqueles puramente patrimoniais das partes envolvidas.

Para a investigação pretendida, foi necessário buscar na origem, afinal, qual teria sido a finalidade de criação desse tipo contratual típico. Foi preciso entender a importância do contrato que, inclusive, permite não somente a remessa de divisas ao exterior, como confere o benefício da dedutibilidade fiscal. Para tanto, apontou-se, no capítulo primeiro, algumas das cláusulas tidas como relevantes ao aqui proposto.

O capítulo segundo foi dedicado a verificar o percurso da função social dos contratos de modo que pudesse ela ser um fundamento de valoração – ainda que não o único – dos contratos objeto da pesquisa. Verificou-se que o “novo” conteúdo da autonomia e da liberdade de contratar, revalorados pelos valores constitucionais, devem perseguir, além dos interesses das partes, interesses socialmente relevantes. Com o fim de afastar as críticas quanto à insegurança jurídica que tal busca poderia parecer causar, os interesses socialmente relevantes não estão aguardando a criatividade do intérprete para sua criação no caso a caso, mas são aqueles já tutelados pela Carta Magna.

Os contratos de transferência de tecnologia, portanto, não poderiam ser negócio jurídico alheio aos preceitos e valores sociais. Recordar-se que, afinal, sua criação está diretamente relacionada à finalidade de desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país.

O capítulo terceiro traz justamente essa ideia, ao buscar a permissão de limitação e a delimitação desse tipo de contrato através do princípio da função social dos contratos. Ao permear cada cláusula, a função social deveria ser o guia apto a demonstrar se a cláusula estaria suportada ou não ao tipo contratual.

Por fim, cabe questionar a atual posição do INPI de no ato de averbação dos contratos de transferência de tecnologia se postar como mera autoridade registral burocrata que somente avaliaria quesitos estruturais do negócio.

1 Breves notas sobre o conteúdo de um contrato de transferência de tecnologia

Os contratos de transferência de tecnologia¹ foram originalmente regulados na legislação brasileira (em um formato mais próximo à contemporaneidade)² no art. 126 do Código de Propriedade Industrial de 1971 – CPI/71 (Lei nº 5.772/1971). O suporte fático contextual a essa legislação adveio do art. 2º da Lei nº 5.648/1970, fonte normativa de criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Inpi,³ em que expressamente conferiu-se à autarquia federal⁴ a atribuição para – *com vistas ao desenvolvimento econômico do país* – realizar o seu serviço público⁵ em prestígio aos negócios que versassem sobre a transferência de tecnologia.

A organização interna brasileira exposta acima refletia um momento histórico em que se projetou uma política pública com objetivo de que o país iria superar o subdesenvolvimento econômico e tecnológico e, para isso, era necessário início da regulação das divisas ao exterior e uma série de cautelas quanto à própria dominação estrangeira de tecnologias tidas como estratégicas.

¹ “[...] denominamos, *grosso modo*, de transferência de tecnologia a transferência de conhecimento técnico e científico entre a sua formação e o seu emprego, em uma dada reunião de fatores de produção, mediante negócio sujeito às condições legais” (FONTES, André R. Perfis da transferência de tecnologia. In: DEL NERO, Patrícia Aurélio (Coord.). *Propriedade intelectual e transferência de tecnologia*. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 276).

² Importante o aparte, tendo em vista que já na Lei nº 3.129, de 14.10.1882 (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3129.htm. Acesso em: 27 ago. 2018), o então Imperador Dom Pedro II promulgou lei que regulava licenças e transferências de patente. No entanto, a denominação “contratos de transferência de tecnologia” apenas surge na legislação na lei de 1971.

³ “Brasil, 1958. Um minucioso trabalho (confidencial) do Ministério da Fazenda (Receita Federal), demonstra que as grandes empresas internacionais instaladas no Brasil remetiam para o exterior, a título de tecnologia (patenteada ou não), até 27% de suas vendas totais. Este documento de governo irá deslanchar uma série de decisões políticas, legais e administrativas na área de controle da importação e seleção de tecnologias, e da propriedade industrial como um todo, durante os 30 anos seguintes aproximadamente. Estas medidas irão caracterizar um verdadeiro ciclo político na área de propriedade industrial e transferência de tecnologia no Brasil, ciclo este que desembocará em duas decisões institucionais/administrativas significativas: (i), na criação do INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 1970 (de fato, a reestruturação administrativa e o reordenamento político respectivo do ‘antigo’ DNPI - Departamento Nacional de Propriedade Industrial); e (ii), na concomitante aprovação do Código da Propriedade Industrial, Lei n. 5772, em 1971” (CRUZ, Murillo. *Breve história da administração da propriedade industrial e da transferência de tecnologia no Brasil* – Ciclos recentes: 1950/1997. p. 1. Disponível em: http://www.ie.ufrj.br/intranet/ie/userintranet/hpp/arquivos/historia_da_pi_e_da_tt_brasil.pdf. Acesso em: 20 set. 2019).

⁴ O STF já confirmou a competência do INPI. “Isto tudo deflui da importância vital da missão que a lei lhe deferiu o desenvolvimento econômico – no amplo e exato sentido, desenvolvimento humano, integrado, repetimos, porque não se pode atingi-lo sem que seu beneficiário direto e último – o homem – se desenvolva, no todo” (STF, 1ª T. RE nº 95.382-5. Rel. Min. Oscar Corrêa, publ. 5.8.1983).

⁵ “Assim, o que efetivamente há de ser determinante para tanto será o exame da Constituição, desde que o intérprete tenha compreendido que, em verdade, *serviço público* não é um *conceito*, mas uma *noção*, plena de *historicidade* [...]” (GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição de 1988*. 14. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 109).

A mobilização pública parece advir do fato de que estaria a tecnologia “na raiz do progresso” bem como seria ela um “fator de competitividade”⁶ e, portanto, essencial ao desenvolvimento do país. Se por sua natureza, então, está voltada ao desenvolvimento, deve-se extrair daí que se trata de um negócio que deve ser limitado no tempo. Isso porque, se adotada em sua literalidade, em algum momento a tecnologia deve ser transferida. Mas, a realidade parece mostrar que os contratos cada vez mais buscam a permanência do licenciado como mero subjugado e eterno dependente de uma transferência que nunca tem seu fim.

Tem-se que, portanto, se trata de seara que nasce altamente funcionalizada. O momento histórico inaugural estava especialmente preocupado em fomentar o desenvolvimento tecnológico no Brasil, eis que como consequência ele atrairia o desenvolvimento econômico e, também, o desenvolvimento social.

Os contratos de transferência de tecnologia⁷ contemplam – segundo classificação atual do Inpi –⁸ (i) cessão e licença de direitos de propriedade industrial (patente, desenho industrial, e marca); (ii) cessão e licença de topografia e circuito integrado; (iii) fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e científica (também denominados *know how*⁹ ou *savoir faire*); (iv) franquia e (v) licença compulsória para exploração de patente.

Como recorte de interesse dos apontamentos desse presente trabalho, tem-se que as considerações a serem feitas serão pertinentes – por serem mais apropriadas nesse momento – ao grupo de contratos das licenças de direitos de propriedade industrial. Entretanto, desde já, deixa-se consignado que a função social dos contratos é princípio que deve permear toda e qualquer relação contratual.

Os contratos, de maior interesse e alvo dos apontamentos deste trabalho, possuem conteúdo similar. As cláusulas que mais parecem interessar a essas reflexões são: (i) objeto; (ii) vigência e (iii) preço (*royalties*).

O objeto desse tipo de contrato trata de um algum dos direitos de propriedade industrial depositados junto ao Inpi (*e.g.*, patente, desenho industrial ou marca).

⁶ FONTES, André R. Perfis da transferência de tecnologia. In: DEL NERO, Patrícia Aurélio (Coord.). *Propriedade intelectual e transferência de tecnologia*. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 271.

⁷ “A transferência pressupõe, de um lado, a existência de um controlador da tecnologia e, de outro, de um dependente que carece dessa tecnologia e a necessita. Portanto, a transferência de tecnologia compreende, na realidade, as operações de aquisição e de disponibilidade” (ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A transferência de tecnologia no Brasil (aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial)*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 25).

⁸ Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-mais-informacoes>. Acesso em: 12 out. 2019.

⁹ “A doutrina assinala que, se o termo *know how* é recente no âmbito da propriedade industrial, o elemento subjacente por ele expresso é muito antigo, cobrindo qualquer técnica de fabricação e venda não patenteável” (FEKETE, Elizabeth Kasznar. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 26).

É possível a averbação do contrato de pedidos –¹⁰ e não somente dos direitos concedidos – de patente, desenho industrial ou marca, ou seja, de uma mera expectativa de direitos.¹¹ Entretanto, no caso de pedidos, haverá implicações na cláusula preço, conforme se verá oportunamente.

No que se refere à vigência de um contrato de licença, este possui limitações temporais máximas. Se estiver tratando de meros pedidos, a vigência finda quando o Inpi conceder o direito. Se estiver tratando de direitos concedidos, a vigência deve respeitar o tempo determinado da exclusividade. Uma vez a tecnologia em domínio público, não pode o Inpi permitir a licença a um ou alguns *players* ou mesmo permitir que o titular remeta ao exterior *royalties* e, ainda, tenha o benefício de dedutibilidade fiscal. Do contrário, não se estaria prestigiando a cláusula finalística de atendimento ao desenvolvimento social, econômico e tecnológico do país.

A cláusula de preço, mais comumente chamada de *royalties*, hoje talvez seja a que mais restrições sofra por parte da legalidade constitucional. A primeira restrição é fruto de interpretação da portaria do Ministério da Fazenda – que dispõe sobre percentuais máximos para deduções fiscais – como fixação de percentuais máximos do pagamento pela licença em si. Com isso, as partes ficariam adstritas àqueles percentuais prefixados a título de remuneração.

A segunda restrição em relação ao preço se trata das diferentes fases do processo no Inpi. Quando ainda se está em fase de processamento do pedido de direito industrial, o Inpi não permite a fixação de *royalties*.¹² No caso das marcas, uma vez o pedido se torne registro, a remuneração poderá retroagir à data de publicação do registro da marca. No caso de patentes e dos desenhos industriais, uma vez o pedido seja concedido, a remuneração poderá retroagir à data do início do contrato ou do aditivo do Inpi.

A terceira restrição em relação ao preço que se mostra relevante trata de observação similar àquela feita à cláusula de vigência. A remuneração de um direito de propriedade industrial somente pode ser devida enquanto ele estiver sob o manto da exclusividade.

¹⁰ “O direito de patenteabilidade não é garantido com o simples depósito, mera expectativa de privilégio, e não direito adquirido” (Tribunal Federal de Recursos. AMS nº 88580 RJ de 27.3.85, em *RTFR*, v. 126, p. 327-329). A observação é idêntica ao pedido de desenho industrial ou ao pedido de marca.

¹¹ “Mera expectativa de direito da demandante, porquanto apenas foi realizado o depósito do requerimento de patente junto ao órgão competente (INPI). Assim, não há falar, nesse momento, em proteção à propriedade intelectual (arts. 42 e 44 da Lei 9.279/96), uma vez que a demandante ainda não detém Carta-Patente. Precedentes desta Corte” (TJRS, 12ª C.C. Ap. Cível nº 70032477341. Des. Judith dos Santos Mottecy, publ. 1ª.4.2010).

¹² Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/tipos-de-contratos>. Acesso em: 30 set. 2019.

2 A função social dos contratos e o atendimento aos interesses socialmente relevantes

A função social é tida como um dos novos três princípios contratuais do Código Civil de 2002, sendo os outros dois a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.¹³ Os novos princípios são tidos como uma releitura¹⁴ de forma que pudessem adequar os contratos no novo contexto histórico-social no qual estavam inseridos. A proposta dos novos princípios, portanto, conflui no sentido de mitigar os contornos inflexíveis¹⁵ verificados até então.

Dessa forma, não mais se mostrava condizente a visão clássica do Código Civil de 1916 fincada na autonomia da vontade. Portanto, revisitou-se e reconformou-se a autonomia para a chamada autonomia privada¹⁶ e, destarte, deveriam também os princípios refletir essa mudança.

Assim, passou-se da liberdade contratual *lato sensu*, em que as partes estariam sujeitas apenas às normas de ordem pública e para a boa-fé objetiva – essa com função tripartite¹⁷ refletida nos arts. 113, 187 e 422, todos do Código Civil de 2002 –, o que traz para a interpretação contratual a necessidade de incorporar dados não somente da experiência jurídica, mas também da historicidade, de forma que possa impor condutas, ações e sanções etc.

Também a intangibilidade do conteúdo, conhecida como *pacta sunt servanda*, deu lugar ao equilíbrio contratual.¹⁸ Esse introduziu o controle de proporcionalidade

¹³ “Por outro lado, um princípio do equilíbrio contratual, em ‘estado puro’, poderia ser visto como uma oposição mais frontal ao pensamento liberal, na medida em que não incidiria sobre os comportamentos adotados pelas partes no cumprimento do contrato, nem diria respeito a repercussões externas da avença, mas atuaria sobre o próprio objeto do contrato, em uma intromissão considerada arriscada, porque apta a gerar ‘um resultado desastroso para a segurança das convenções’” (SCHREIBER, Anderson. *Equilíbrio contratual e o dever de renegociar*. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 36-37).

¹⁴ FACHIN, Luiz Edson. *Direito civil: sentidos, transformações e fim*. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 105.

¹⁵ TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. v. 2. p. 8.

¹⁶ “A autonomia privada se afasta, assim, de conotações arbitrárias e voluntaristas, e assume feição solidarista, a ser exercida em conformidade com o princípio da solidariedade social. Não se está diante, evidentemente, de processo de erosão da autonomia privada, mas de readequação de seus contornos em razão da alteração qualitativa promovida pelos princípios contratuais. [...] No Brasil, o processo de redefinição da autonomia privada está indissolvemente ligado aos novos princípios contratuais [...]” (TERRA, Aline de Miranda Valverde, KONDER, Carlos Nelson; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz (Org.). *Princípios contratuais aplicados: boa-fé, função social e equilíbrio contratual à luz da jurisprudência*. São Paulo: Foco, 2019. p. 3-4).

¹⁷ Sendo (i) um instituto ou modelo jurídico; (ii) um *standard* e (iii) um princípio jurídico: na qualificação de MARTINS-COSTA, Judith. *A boa-fé no direito privado: critérios para sua aplicação*. São Paulo: Marcial Pons, 2015. p. 263-266.

¹⁸ “[...] o princípio em estudo dirige-se ao equilíbrio do objeto do contrato. Por objeto do contrato não se devem compreender tão somente as suas prestações principais. Ao intérprete cumprirá observar não apenas o somatório das prestações principais e acessórias, mas todo o complexo conjunto de direitos, faculdades, obrigações, ônus e outras situações jurídicas derivadas do contrato – direitos e obrigações

ao conteúdo do contrato, sendo positivado nos arts. 157, 478, 479 e 480, todos do Código Civil de 2002.

Por fim, na contemporaneidade contratual, passou-se da circunscrição da relatividade¹⁹ para a oponibilidade.²⁰ Se antes vigia o *res inter alios acta, aliis neque nocet neque prodest* – o ato concluído entre as partes nem prejudica nem aproveita aos outros –²¹ hoje vigia uma maior amplitude da eficácia contratual. A nova leitura permitiu espaço à função social do contrato, positivada nos arts. 421 e 2.035, ambos do Código Civil de 2002.

Ainda que a função social do contrato tivesse sido positivada somente no Código Civil de 2002, Fachin sinaliza que antes desse marco o princípio da função social já poderia ser lido como presente no ordenamento jurídico.²² Tal assertiva deriva do fato de o mencionado autor entender que ele estaria assentado no princípio da solidariedade e na funcionalização da ordem econômica.

Em que pese o tema função social já tivesse sido inserido no ordenamento brasileiro desde a na Constituição da República de 1946, naquela oportunidade como função social da propriedade,²³ o princípio da função social dos contratos não parece ter se beneficiado da trajetória histórica da função social da propriedade.²⁴ Para o novo princípio, veja-se que não foi atribuído, por exemplo, dispositivo expresso na Constituição Cidadã.

em sentido *lato* –, com vistas a identificar o seu reflexo concreto sobre os contratantes. O que ao princípio interessa não são as situações jurídicas em si, mas as suas consequências *econômicas*” (SCHREIBER, Anderson. *Equilíbrio contratual e o dever de renegociar*. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 54-55).

¹⁹ “Também consecutário lógico da autonomia privada negocial, o princípio da relatividade dos efeitos do contrato significa que o contrato apenas obriga e vincula suas próprias partes, não podendo ser oponível a terceiros” (LÔBO, Paulo. *Direito civil: contratos*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 62).

²⁰ “Partimos da premissa de que a função social do contrato, quando concebida como um princípio, antes de qualquer outro sentido e alcance que se lhe possa atribuir, significa muito simplesmente que o contrato não deve ser concebido como uma relação jurídica que só interessa às partes contratantes, impermeável às condições sociais que o cercam e que são por ele próprio afetadas” (NEGREIROS, Teresa. *Teoria do contrato: novos paradigmas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 206).

²¹ AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Princípios do novo direito contratual e desregulamentação de mercado – direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento – função social do contrato e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para o inadimplemento contratual. *RT/Fasc.Civ*, ano 87, v. 750, abr. 1998. p. 115.

²² FACHIN, Luiz Edson. *Direito civil: sentidos, transformações e fim*. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 126.

²³ “No entanto, para os fins da presente análise, é importante reconhecer como a função social da propriedade sempre foi tomada como um condicionamento ao atendimento de fins (jurídicos) coletivos alheios ao titular do direito de propriedade. Portanto, um postulado metodológico-hermenêutico que remete a uma ponderação entre os interesses do titular do direito e esses interesses da coletividade. Cabe comparar esse percurso com o trajeto dado entre nós à função social do contrato” (KONDER, Carlos Nelson. Para além da ‘principalização’ da função social do contrato. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, Belo Horizonte, v. 13, jul./set. 2017. p. 46).

²⁴ KONDER, Carlos Nelson. Para além da ‘principalização’ da função social do contrato. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, Belo Horizonte, v. 13, jul./set. 2017. p. 46.

2.1 Liberdade de contratar e a função social como uma autonomia solidária

Numa acepção liberal, na forma das lições de Darcy Bessone,²⁵ o ato contratual seria por si só sinônimo de um ato justo. Isso porque não haveria, segundo o doutrinador, que se suspeitar de injustiça advinda de uma convenção que o próprio contratante aceitou. Eventual lesão que dali pudesse advir deveria ser encarada como previamente contabilizada em suas ponderações e, portanto, na pior das hipóteses significaria uma espécie de renúncia à determinada posição que lhe fosse mais privilegiada.

Entretanto, é o próprio Darcy Bessone, na mesma obra,²⁶ que traz opinião diversa proveniente de Ripert. Para este último, a igualdade do ato contratual deve ser civil, de condição jurídica, mas não de forças. Nesse ponto estaria o erro apontado do liberalismo ao entender que todo contrato se formaria e se executaria de forma livre. Para Ripert, a igualdade civil não pode pressupor a igualdade de forças, e sem essa última não se pode ter um acordo como livre.

A defesa de ponto oposto àquele defendido por Darcy Bessone, sobre haver necessariamente justiça como sinônimo do ato de contratar, não deve significar a defesa de paternalismo na seara contratual.

Numa perspectiva atual, Judith Martins-Costa adota a liberdade como “valor fundante, decorrente do reconhecimento da dignidade da pessoa humana que se reconhece, pré-juridicamente, a autodeterminação como valor ético fundante”.²⁷ A autora complementa, ainda, o conceito de liberdade atual como aquela eticamente situada, eis que deve ela ser exercida na vida comunitária, bem como deve ser modulada com a “incidência de outros princípios e regras [...]”.²⁸ Para ela, portanto, a liberdade de contratar seria meramente *instrumental*²⁹ em relação à livre iniciativa econômica, por não ser um fim em si mesma, mas conformada aos fins destinados que devem materializar os princípios estruturantes da Constituição Federal.

Não se pode perder de vista que o instrumento – liberdade de contratar – deve ser interpretado dentro da ordem jurídico-social solidária. Esta imperativamente

²⁵ ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. *Do direito do comerciante à renovação do arrendamento*. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1940. p. 16.

²⁶ ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. *Do direito do comerciante à renovação do arrendamento*. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1940. p. 18.

²⁷ MARTINS-COSTA, Judith. Novas reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. *Estudos de Direito do Consumidor*, Coimbra, 2005. p. 55.

²⁸ MARTINS-COSTA, Judith. Novas reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. *Estudos de Direito do Consumidor*, Coimbra, 2005. p. 56.

²⁹ MARTINS-COSTA, Judith. Novas reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. *Estudos de Direito do Consumidor*, Coimbra, 2005. p. 64.

valoriza como valor fundante a dignidade da pessoa humana³⁰ e o livre desenvolvimento de sua personalidade.

A liberdade de contratar, expressa no art. 421 do Código Civil, ao que entende a doutrina³¹ abrange conteúdo amplo. Ela não está adstrita somente à decisão sobre contratar ou não, mas também significa a escolha sobre o conteúdo do acordo a ser firmado.

Portanto, tendo em vista a interpretação através dos princípios constitucionais que deve ser conferida à liberdade de contratar, o conteúdo do contrato de transferência de tecnologia deve ser auferido através da verificação de atendimento aos valores do ordenamento jurídico.

Para Judith Martins-Costa,³² a vida comunitária exige o exercício de uma autonomia privada solidária (esta fonte da liberdade de contratar) já ressignificada, eis que junto à função social do contrato afastaram a antiga perspectiva voluntarista e individualista até então entranhada no ato de contratar. Ao contrário, hoje, a solidariedade –³³ fruto da Constituição Cidadã – deve permear as relações negociais.

A função social dos contratos é tema ainda bastante controvertido, além das críticas³⁴ que o princípio recebe, a doutrina também diverge em outros pontos como, por exemplo, quanto ao seu efeito sobre a oponibilidade.³⁵

³⁰ “Isto significa dizer que o valor da dignidade alcança todos os setores da ordem jurídica. [...] O substrato material da dignidade assim entendida pode ser desdobrado em quatro postulados: i) o sujeito moral (ético) reconhece a existência dos outros como sujeitos iguais a ele, ii) merecedores do mesmo respeito À integridade psicofísica de que é titular; iii) é dotado de vontade livre, de autodeterminação; iv) é parte do grupo social, em relação ao qual tem a garantia de não vir a ser marginalizado. São corolários desta elaboração os princípios jurídicos da igualdade, da integridade física e moral – psicofísica –, da liberdade e da solidariedade” (MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*. 2. ed. Rio de Janeiro: Processo, 2017. p. 84-85).

³¹ TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. v. 2. p. 6.

³² MARTINS-COSTA, Judith. Novas reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. *Estudos de Direito do Consumidor*, Coimbra, 2005. p. 58-67.

³³ “De fato, o sentido promocional da Constituição impõe, de um lado, a recusa à perspectiva individualista formal forjada no modelo das codificações oitocentistas e, de outro, a incorporação da concreta solidariedade social como norte, sendo justamente o princípio da função social do contrato, estabelecida ao longo de um processo construtivo da relação obrigacional, que se constitui como via de concretização, no âmbito negocial, do valor constitucional da solidariedade” (GONÇALVES, Marcos Alberto Rocha. *Função social das situações jurídicas obrigacionais: da eficácia pós-contratual ao fim progressivo dos contratos*. Orientador: Gustavo Tepedino Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação, UERJ. p. 73. Ainda não publicada, cedida graciosamente pelo autor).

³⁴ Para Verçosa, o princípio da função social retira a segurança jurídica das relações negociais privadas (VERÇOSA, Haroldo M. D. *Contratos mercantis e a teoria geral dos contratos*. O Código Civil de 2002 e a crise do contrato. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 120; 126-136). Já para Timm, é o princípio uma das cláusulas mais controvertidas no Código Civil, tido como um dos ditames da justiça social e utilizado como uma das fontes de justiça distributiva (TIMM, Luciano Benetti. *Função social do direito contratual no código civil brasileiro: justiça distributiva vs eficiência econômica*. *Revista dos Tribunais*, v. 876, p. 11-28, out. 2018).

³⁵ “Desse modo, em que pese existir um vínculo indissociável entre a força obrigatória do contrato e a sua oponibilidade, os dois não se confundem” (MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria geral dos direitos reais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 164).

Para Teresa Negreiros, a transição da relatividade para a oponibilidade seria derivada do princípio da função social dos contratos, já que este deixa de representar uma situação jurídica que só interessa às partes.³⁶ Com esse entendimento, há quem fundamente, portanto, a tutela externa do crédito como derivação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.³⁷

No entanto, de outro lado, Gustavo Tepedino³⁸ rechaça esse entendimento, ao lecionar que a função social do contrato teria o condão de restringir a atuação da autonomia contratual e não de aumentar a tutela de interesses privados de partes contratantes. No sentido de também rechaçar a fundamentação da tutela externa do crédito no princípio da função social do contrato está Pianovski e Bürger.³⁹ Os citados autores adotam a definição da função social do contrato enquanto um contributo.⁴⁰ De outro lado, a definição adotada de tutela externa do crédito trata de um limite ao terceiro diante de uma relação obrigacional, havendo de ter por parte deste terceiro um dever de abstenção.⁴¹

Portanto, seria a função social – enquanto contributo – uma consequência da aceitação de uma eficácia externa da obrigação e não uma premissa. Pois, a eficácia transpessoal do contrato ocorre através do momento em que se reconhece que na obrigação há uma eficácia externa, ou seja, no momento em que há uma limitação do terceiro para que ele não interfira na relação de crédito alheia.⁴² Sendo

³⁶ “A consagração da função social do contrato revela a impossibilidade de manter a concepção clássica que infere da atuação do legislador e do judiciário apenas a possibilidade de impor alguns limites externos, negativos e sempre excepcionais ao exercício da liberdade contratual” (KONDER, Carlos Nelson. *Contratos conexos: grupos de contratos, redes contratuais e contratos coligados*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 50-51).

³⁷ SOUZA, Wagner Mota Alves. Tutela externa do crédito. In: ANDRIGHI, Fátima Nancy (Coord.). *Responsabilidade civil e inadimplemento do direito brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2014. p. 77-85.

³⁸ TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a função social dos contratos. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Org.). *O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas*. Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 398.

³⁹ RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; BÜRGER, Marcelo L. F. de Macedo. A tutela externa da obrigação e sua (des)vinculação à função social do contrato. *Civillistica.com*, Rio de Janeiro, ano 6, n. 2, 2017. Disponível em: <http://civillistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/>. Acesso em: 26 jan. 2018.

⁴⁰ “De qualquer sorte, ainda que haja divergência sobre o conteúdo da função social – se vinculada à justiça social, ou à eficiência das relações de mercado, com redução dos custos de transação, ou, ainda, ao atendimento concreto de direitos fundamentais sociais e ampliação à liberdade substancial dos indivíduos – há implícito consenso sobre o caráter da função como contributo, coerente, inclusive com sua construção histórica, desde Ihering, passando por autores díspares como Duguit e Renner [...]” (RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; BÜRGER, Marcelo L. F. de Macedo. A tutela externa da obrigação e sua (des)vinculação à função social do contrato. *Civillistica.com*, Rio de Janeiro, ano 6, n. 2, 2017. p. 7. Disponível em: <http://civillistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/>. Acesso em: 26 jan. 2018).

⁴¹ RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; BÜRGER, Marcelo L. F. de Macedo. A tutela externa da obrigação e sua (des)vinculação à função social do contrato. *Civillistica.com*, Rio de Janeiro, ano 6, n. 2, 2017. p. 7. Disponível em: <http://civillistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/>. Acesso em: 26 jan. 2018.

⁴² RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; BÜRGER, Marcelo L. F. de Macedo. A tutela externa da obrigação e sua (des)vinculação à função social do contrato. *Civillistica.com*, Rio de Janeiro, ano 6, n. 2, 2017. p. 7-8. Disponível em: <http://civillistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/>. Acesso em: 26 jan. 2018.

assim, o reconhecimento de uma eficácia externa nos contratos, com inspiração na jurisprudência francesa, passa a conceber uma situação jurídica que não deve ser ignorada por terceiros.⁴³

Este texto adota a posição de Gustavo Tepedino quanto à função social dos contratos atuar delimitando a atuação da autonomia das partes contratantes. Do mesmo modo, é do professor o conceito que se adota como premissa para a discussão: “A função social, em última análise, importa na imposição aos contratantes de deveres extracontratuais, socialmente relevantes e tutelados constitucionalmente”.⁴⁴

A posição doutrinária adotada é tida como uma verdadeira aplicação autônoma⁴⁵ do princípio da função social dos contratos. Assim se entende devido ao fato de se afastar, por exemplo, da proteção das partes. Isso porque, para tal proteção, entende-se que o princípio da boa-fé já autonomamente poderia solucionar.

A restrição às partes contratuais, como disserta o professor, advém da obrigação de que devem ser também perseguidos interesses extracontratuais que sejam socialmente relevantes e dignos de tutela jurídica – obviamente interesses que sejam relacionados ao contrato ou por ele atingidos.

Portanto, quando se advoga a tese de que os contratos de transferência de tecnologia podem (e devem) ter seu mérito valorado pelo Inpi, está-se, em verdade, defendendo a delimitação da autonomia das partes na contratação, tendo em vista valores outros – além daqueles das partes contratantes – que sejam também albergados pelo ordenamento jurídico.

Esses interesses, tidos como socialmente relevantes, conforme já observado, não são de *criação* do intérprete. Mas aqueles já previstos no ordenamento. No que tange à propriedade industrial, a Constituição, em seu art. 5º, inc. XXIX, informa que a lei assegura as exclusividades *tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país*. Além, obviamente, de todos os outros interesses constitucionalmente relevantes que devem ser atendidos.

Desse modo, não há que se falar na possibilidade de insegurança jurídica que poderia trazer o princípio da função social. Isso porque não é o intérprete que irá fixar o interesse socialmente relevante, mas apenas atender à prefixação já realizada pelos valores constitucionais. De outro lado, tampouco pode ser a função

⁴³ SOUZA, Wagner Mota Alves. Tutela externa do crédito. In: ANDRIGHI, Fátima Nancy (Coord.). *Responsabilidade civil e inadimplemento do direito brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2014. p. 78.

⁴⁴ TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a função social dos contratos. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Org.). *O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas*. Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 398-399.

⁴⁵ Em sentido contrário, a posição que prega o espaço da função social através de outros institutos, de THEODORO JUNIOR, Humberto. *O contrato e sua função social*. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 128-129.

social tida como instrumento para intervenção do Estado⁴⁶ buscando perseguir seus próprios interesses.⁴⁷

3 A limitação do conteúdo do contrato de transferência de tecnologia sob o fundamento da função social

Com a nova ordem instaurada a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o direito civil, as relações patrimoniais e, portanto, também os contratos, passaram a assumir não somente a posição de subordinação – já que é a Constituição que assume a posição de primazia no sistema –, mas também a posição de promoção da dignidade da pessoa humana, dos direitos sociais e da justiça distributiva.⁴⁸

Verifica-se que a função promocional está inclusive explicitamente informada na Constituição Federal, também no capítulo dirigido à ordem econômica (no art. 170) e, portanto, não há motivos para permanecer a lógica da mera maximização de benefícios⁴⁹ imediatos e pessoais através de tais liames relacionais. A ordem econômica não deve existir como um fim em si mesmo, ela deve, também, atender aos anseios de desenvolvimento da sociedade.⁵⁰

A maneira, portanto, de verificar essa adequação será por meio da possibilidade de o Inpi analisar e, conseqüentemente, ter o poder-dever de limitar a autonomia das partes contratantes. Nesse cenário, não mais será possível conferir prestígio à vetusta da autonomia da vontade⁵¹ em que impera o único e supremo

⁴⁶ Desse modo, seria impertinente a crítica de VERÇOSA, Haroldo M. D. *Contratos mercantis e a teoria geral dos contratos*. O Código Civil de 2002 e a crise do contrato. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 120; 126-136.

⁴⁷ Portanto, nesse ponto concordamos com Humberto Theodoro Junior: “O que justifica um direito público impor restrições a um direito individual é a realização pelo primeiro de algum direito fundamental [...] Quando se protege um interesse geral, a norma atua como instrumento útil à sua perseguição sempre com vistas a interesses pessoais, no campo do Direito Civil. [...] há de prevalecer o princípio constitucional da *solidariedade*, mesmo quando esteja em jogo a *livre iniciativa* [...]” (THEODORO JUNIOR, Humberto. *O contrato e sua função social*. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 134-135).

⁴⁸ TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. In: TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*. 3. ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 13-22.

⁴⁹ “Contrato sem as necessidades e gostos comuns criados somente pela sociedade é inconcebível; contrato entre indivíduos totalmente isolados, que buscam a maximização de seus benefícios não é contrato, mas guerra; [...]” (MACNEIL, Ian R. *O novo contrato social: uma análise das relações contratuais modernas*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 1).

⁵⁰ MOREIRA, Vital. *A ordem jurídica do capitalismo*. 3. ed. Coimbra: Centelha, 1978.

⁵¹ “Sob a influência dessas concepções, evolue a técnica contratual, em cuja textura o princípio da autonomia da vontade vai perdendo a expressão, por força da intervenção do Estado, preocupado em assegurar o equilíbrio dos interesses em presença” (ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. *Do direito do comerciante à renovação do arrendamento*. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1940. p. 22).

animus dos indivíduos contratantes como manifestação de liberdade,⁵² pois que esta última é maior que a autonomia. Também não mais se está diante de uma autonomia guiada apenas pelos estritos e puros limites legais – aquela em que o que não for permitido estaria liberado – ou mesmo moral que deveria guiar os indivíduos.

Tal premissa, não poderia ser diferente, já que se está diante de um Estado⁵³ que ultrapassou sua função de ser um mero garantidor de liberdade e da autonomia contratual. Aplicando tais raciocínios à seara dos contratos de transferência de tecnologia, deve o Inpi regular tais contratos com o intuito de conformar a sua causa⁵⁴ aos núcleos de interesse por eles impactados. Para tanto, mister observar que tais contratos historicamente foram regulados de modo a minimizar a dependência nacional de tecnologias controladas por estrangeiros e, desse modo, o Brasil conseguisse⁵⁵ avançar na própria industrialização e produção de conhecimento tecnológico.

Ou seja, tem-se como “força motriz determinante” dos contratos de transferência de tecnologia no Brasil o desenvolvimento econômico e tecnológico através da incorporação de tecnologias advindas de países economicamente desenvolvidos. Ocorre que em vista dos vultuosos *royalties* pagos e remetidos ao exterior, a partir da década de 90, o Inpi foi legalmente designado para realizar o múnus de fiscalizador em um momento no qual a política nacional era caracterizada como protecionista. Portanto, o Brasil buscava com a substituição das importações e o controle minucioso sobre a remessa de divisas a possibilidade de se tornar um país desenvolvido, além de promover a capacitação tecnológica de suas indústrias nacionais.

Ressalve-se que a essência de tal raciocínio não foi alterada com o advento do novo sistema constitucional. Em verdade, reforçou-se a busca desenvolvimentista que conformasse a autonomia privada em tais espécies contratuais quando o art. 172 da Carta Magna designou que o investimento estrangeiro e a regulação

⁵² PRATA, Ana. *A tutela constitucional da autonomia privada*. Coimbra: Edições Almeida, 2017. p. 13.

⁵³ “Dando seguimento à profunda transformação que em todos os lugares deu origem ao *Welfare State*, os órgãos públicos perseguem os novos fins propostos à ação do Estado mediante novas técnicas de controle social, distintas daquelas tradicionais. ‘Não é possível!’ – analisa Carrió – ‘que o aparato conceitual, elaborado pela teoria geral do direito, persista e atravesse inalterado mudanças tão radicais’ (BOBBIO, Norberto. *Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito*. Tradução de Daniela Beccaccia Versani. Revisão técnica de Orlando Seixas Bechara. São Paulo: Manoel, 2007. p. 2).

⁵⁴ “[...] o direito brasileiro considera, mesmo sem o confessar, que a inexistência de causa pressuposta acarreta a nulidade do negócio jurídico” (AZEVEDO, Antônio Junqueira. *Negócio jurídico: existência, validade e eficácia*. 4. ed. atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 161).

⁵⁵ “É sobretudo por esta razão, que perfilhamos a tese, de que a obtenção do proveito do investimento estrangeiro, se fará mais pela efectiva existência no país receptor de uma determinada capacidade de engenharia, que aproveite ao máximo os conhecimentos transferidos [...]” (ANTUNES, José Manuel Oliveira; MANSO, José António Costa. *Relações internacionais e transferência de tecnologia: o contrato de licença*. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. p. 13).

da remessa de lucros deverão ser disciplinados pela lei. Ressalta-se que há explicitamente uma funcionalização quando a Constituição da República informa que a lei, responsável pela disciplina, deverá ser fundada no interesse⁵⁶ nacional e, portanto, não deve se admitir o investimento estrangeiro que também não observe tal fim.

Na sequência, no art. 174, §1º da CRFB tem-se, ainda, que é o Estado o agente regulador da atividade econômica e possui como uma de suas funções o estabelecimento de diretrizes das bases do planejamento do desenvolvimento nacional. Desses dispositivos constitucionais citados, verifica-se que é possível que o Inpi mantenha a função de regulador dos contratos de transferência de tecnologia, sem que tal legitime a extirpação do conteúdo mínimo de autonomia dos contratantes.

Diante, portanto, não somente da finalidade dos contratos de transferência de tecnologia, mas de sua inserção na nova ordem advinda com a Constituição de 1988, bem como do impacto nos interesses públicos⁵⁷ primários, mister que a análise das cláusulas contratuais mais relevantes de tais negócios jurídicos seja feita através do atendimento aos princípios, postulados e valores do ordenamento.

Entre os tipos contratuais elencados no capítulo primeiro, vê-se que pode haver especial necessidade de estudo entre aqueles sobre as licenças de direitos de propriedade industrial firmados entre agentes econômicos brasileiros e estrangeiros, especialmente aqueles provenientes de países economicamente desenvolvidos. Isso porque a literatura narra a existência de significativas diferenças entre contratos de transferência de tecnologia firmados entre países desenvolvidos e outros firmados entre país desenvolvido e país em desenvolvimento.⁵⁸

⁵⁶ “Ma la stessa concezione pura del diritto non può non riconoscere – sono parole di Kelsen – che <Orgni norma giuridica serve sempre all’interesse collettivo e a – quello individuale allo stesso tempo; perché l’interesse collettivo non è un interesse diverso dall’individuale. Propriamente, vi sono soltanto interessi individuali> nonostante che <può essere diverso il grado, in cui l’interesse individuale concreto è preso in considerazione” (PERLINGIERI, Pietro. *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*. Problemi del diritto civile. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 2003. p. 57). Tradução livre: “Mas a concepção muito pura da lei não pode deixar de reconhecer – estas são as palavras de Kelsen – que a norma jurídica original serve sempre ao interesse coletivo e individual ao mesmo tempo; porque o interesse coletivo não é um interesse diferente do indivíduo. Corretamente, existem apenas interesses individuais, embora o grau possa ser diferente, em que o interesse individual concreto é levado em consideração”.

⁵⁷ “Discorrere quindi di incidenza dell’interesse pubblico sulla negoziazione privata significa innanzitutto interrogarsi sulla stessa legittimazione costituzionale dell’autonomia privati. E la risposta non può essere né elusiva né univoca: non pare, dopo quanto precisato, che l’autonomia negoziale non abbia alcuna rilevanza costituzionale”. Tradução livre: “Portanto, discutir o impacto do interesse público na negociação privada significa antes de tudo questionar a mesma legitimação constitucional da autonomia privada. E a resposta não pode ser elusiva ou não ambígua: não parece, depois do que foi dito, que a autonomia da negociação não tem relevância constitutiva” (PERLINGIERI, Pietro. *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*. Problemi del diritto civile. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 2003. p. 59).

⁵⁸ Como é o caso do que vem acontecendo na Índia, onde o governo constatou excessivo pagamento de *royalties*, o que pode afetar as reservas cambiais e a arrecadação de impostos do governo. Tal constatação trouxe discussão da possibilidade de limitar o percentual de pagamento de *royalties* (GOVT considering restrictions on royalty payments. *The Times of India*, 31 jul. 2018. Disponível em: <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/govt-considering-restrictions-on-royalty-payments/articleshow/65212638.cms>. Acesso em: 30 set. 2019).

Verifica-se que tais contratos são tratados com cautela em países de perfil econômico caracterizados pela maior dinamicidade. À título exemplificativo, os Estados Unidos da América,⁵⁹ sob a perspectiva da fiscalização antitruste, já na década de 1970, elaboraram uma lista com nove práticas em licenciamentos de patentes que eram tidas como altamente alarmantes para a concretização de práticas que engendram a aglutinação de poder econômico.⁶⁰

Em geral, acredita-se que naqueles primeiros referidos tipos contratuais, ou seja, em que ambos os contratantes são provenientes de países economicamente desenvolvidos, o país receptor utiliza a tecnologia recebida como ponto inicial do desenvolvimento de novas outras tecnologias. Já no segundo tipo, no qual se encontram os contratantes brasileiros e, a origem de interesse desse trabalho, em que há um fornecedor advindo de país tecnologicamente desenvolvido e um receptor de país subdesenvolvido, basicamente o bem intangível transferido passa a ser utilizado meramente como *fator de produção de bens e serviços*.⁶¹

Nessa mesma posição enfraquecida diante de investimentos estrangeiros, na década de 90, Portugal promulgou o Código de Investimentos Estrangeiros (CIE). Naquela oportunidade, o Código tratou de tentar mediar a situação dicotômica em que há necessidade de investimentos estrangeiros com o fim de estimular a economia. Mas sem que tal necessidade pudesse se sobrepor à identidade e a soberania nacional lusitana.⁶²

Partindo, portanto, dessas considerações, deve-se analisar o imbróglio contratual sob o ponto de vista das cláusulas finalísticas esculpidas na Constituição Federal. Se já foi verificado que o Estado é plenamente competente para organizar, regular e “intervir” mesmo na ordem econômica, deve-se passar a perseguir em qual extensão tal contrairá o campo da autonomia privada neste contexto.

Para o presente estudo, importará a faceta de liberdade econômica⁶³ da autonomia privada enquanto essa puder e estiver atendendo aos princípios gerais

⁵⁹ GILBERT, Richard; SHAPIRO, Carl. Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no's meet the nineties. *Brookings Papers: Microeconomics*, 1997. p. 284. Disponível em: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/1997/01/1997_bpeamicro_gilbert.pdf. Acesso em: 3 out. 2019.

⁶⁰ COMPARATO, Fábio Konder. *O poder de controle na sociedade anônima*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976. p. 88-93.

⁶¹ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual: desenhos industriais, cultivares, segredo industrial, contratos de propriedade industrial e de transferência de tecnologia*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. t. IV. p. 442-443.

⁶² ANTUNES, José Manuel Oliveira; MANSO, José António Costa. *Relações internacionais e transferência de tecnologia: o contrato de licença*. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. p. 15-16.

⁶³ “Esta concepção mudou radicalmente na hierarquia constitucional dos valores, onde a liberdade não se identifica com a iniciativa econômica: a liberdade da pessoa, e a conseqüente responsabilidade, ultrapassa e subordina a si mesma a iniciativa econômica. [...] Não é possível, portanto, um discurso unitário sobre a autonomia privada: a unidade é axiológica, porque unitário é o ordenamento centrado no valor da pessoa, mas é justamente essa conformação do ordenamento que impõe um tratamento diversificado para atos e atividades que em modo diferenciado tocam esse valor e regulamentam situações ora existenciais, ora patrimoniais, ora umas e outras juntas” (PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional*. 3. ed. Tradução de Maria De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 17; 276-277).

do ordenamento: a liberdade mediante a liceidade (legalidade constitucional e legitimidade). O contrato de transferência de tecnologia, como os demais contratos previstos, deverá atender à sua função social.

Veja-se, por exemplo, o caso de um contrato fictício, em que o objeto fosse a licença de uma patente de invenção de processo⁶⁴ e o *know how* contemplando o *modus operandi* para que o licenciado fosse capaz de manusear e conseguir êxito no processo. Não se pode perder de vista que uma patente de invenção tem como requisito a suficiência descritiva⁶⁵ justamente para que através do documento de redação da patente qualquer técnico médio no assunto seja capaz de executá-la. Ou seja, o documento de patente deve ser suficiente a um técnico no assunto, sem que seja necessário adquirir o *know how*.

Ao se permitir o objeto do contrato acima, estar-se-á permitindo que o interesse econômico da parte licenciante se sobreponha à finalidade de desenvolvimento prevista para os direitos de propriedade industrial. Isso porque, enquanto a patente de invenção tem sua exclusividade limitada no tempo, o *know how* – como um segredo de negócio – será protegido enquanto de fato for caracterizado como um segredo. Aqui, também a cláusula da vigência tende a ser alterada para tender dependendo do objeto que se entenda como conformado à função que deve desempenhar o contrato.

Portanto, o licenciante, nesse caso fictício, ou possui uma patente nula – por não suprir o requisito da suficiência descritiva e somente em seu *know how* apresentar o famoso *pulo do gato* para a execução da patente – ou simplesmente inseriu um *know how* qualquer como uma forma de receber *royalties* mesmo após a vigência da patente.

Desse modo, afronta a função social dos contratos, eis que não há desenvolvimento tecnológico, por exemplo, seja na aquisição de patente nula (se a patente é nula o conhecimento estará no domínio público) ou seja pelo fato de o licenciante, na verdade, tentar que o licenciado fique *ad eternum* dependente de seus conhecimentos. Neste último caso, há clareza ofuscante que a dependência de tecnologia jamais conseguirá atender ao desenvolvimento do país.

⁶⁴ “Assim, o conjunto de ações humanas ou procedimentos mecânicos ou químicos necessários para se obter um resultado (aquecer, crescer um ácido, trazer o produto a zero absoluto) serão objeto desse tipo de patente” (BARBOSA, Denis Borges. *Tipos de patentes*. 2002. p. 2. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/paginas/200/propriedade.html>. Acesso em: 10 out. 2019).

⁶⁵ Art. 24 da Lei nº 9.279/1996.

Diante das reflexões, considerando-se que não basta a *livre*⁶⁶ declaração de vontade⁶⁷ das partes para que haja a produção de efeitos do contrato de transferência de tecnologia, delimita-se o tema da verificação do Inpi nas cláusulas contratuais dos negócios jurídicos versando sobre transferência tecnológica com o fim de verificar o atendimento de interesses socialmente úteis,⁶⁸ desenvolvimento social e econômico e, portanto, da função social do contrato.⁶⁹

A verificação desses diversos núcleos de interesses se dá justamente porque eles contemplam, em verdade, cláusulas finalísticas dispostas na Constituição Federal. No que concerne, por exemplo, às patentes,⁷⁰ a cláusula finalística foi determinada no art. 5º, XXIX, da CRFB, de que a exclusividade temporária (e sua legitimação) deve considerar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Portanto, conseqüentemente, todo e qualquer contrato que tenha patentes como objeto também deverá estar atrelado a tal cláusula finalística, que é mais específica e densificada do que o preceito do art. 5º, XXIII da CRFB.

Por fim, a própria transferência de tecnologia surge como hipótese de incidência na CRFB em seu art. 219 com a obrigação de o Estado funcionalizar a atuação do mercado interno de modo a viabilizar⁷¹ o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população.

⁶⁶ “A prevalência de um conceito formal de liberdades, tomada como abstração, pode ser fonte de eliminação de liberdades substanciais, ou liberdades tomadas como efetividade – e, nessa medida, pode ser fonte de privações, ou, ao menos, de submissão concreta do mais fraco ao mais forte; a afirmação da liberdade como ausência de coerção pode deixar à margem a normatividade que emerge da vivência da liberdade positiva” (RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. *Institutos fundamentais do direito civil e liberdade(s): repensando a dimensão funcional do contrato, da propriedade e da família*. Rio de Janeiro: GZ, 2011. p. 13).

⁶⁷ “Nem o mais ferrenho defensor do liberalismo jurídico contenta-se com a mera declaração de vontade dos contraentes para assegurar validade e eficácia aos contratos” (SCHREIBER, Anderson. *Equilíbrio contratual e o dever de renegociar*. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 62).

⁶⁸ MORAES, Maria Celina Bodin de. A causa do contrato. *Civilistica.com*, Rio de Janeiro, ano 2, n. 4, out./dez. 2013. p. 6-7. Disponível em: <http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/>. Acesso em: 26 ago. 2018.

⁶⁹ “De fato, são significativas as correntes de pensamento jurídico que identificam na vontade não apenas um elemento essencial do contrato, mas precisamente a razão de ser da sua força obrigatória, decorrendo dessa premissa uma concepção ainda predominantemente subjetivista do princípio da relatividade. Ocorre que, como se procura demonstrar a seguir, o princípio da função social pode alterar esse quadro, desafiando as categorias dogmáticas clássicas e enfatizando os contornos sociais do contrato – aqueles que o tornam um fato social diante do qual os terceiros não estão, nem devem estar, indiferentes” (NEGREIROS, Teresa. *Teoria dos contratos: novos paradigmas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 216-217).

⁷⁰ “Na presente obra se adotará a perspectiva da patente de invenção (logo um *locus* patrimonial) enquanto modalidade constitucional inserida dentro da matriz proprietária móvel, no seu viés imaterial e resolúvel, sem se olvidar da sua seara existencial atinente aos valores da personalidade” (BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito civil da propriedade intelectual*. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 58).

⁷¹ “A constituição expressa adesão ao regime capitalista, rejeitando o modelo de economia planejada e de apropriação coletiva dos meios de produção. Porém, o capitalismo que resulta do texto constitucional não é o *do laissez-faire* e do Estado ausenteísta, mas uma fórmula intermediária, que aposta na força criativa e empreendedora da iniciativa privada, mas não foge à sua responsabilidade de discipliná-la e limitá-la, não só no interesse da higidez do próprio mercado, como também com o objetivo de promoção da igualdade material e da justiça social” (SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. *Direito constitucional: teoria, história e métodos*. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 175).

Portanto, propõe-se nada mais do que uma análise funcional,⁷² incluindo a verificação do atendimento da função social dos contratos, e zetética dos contratos de transferência de tecnologia, de modo que tal estudo possa guiar a concretização de limites a serem verificados/implementados pelo Inpi, enquanto autoridade competente.

3.1 Controvérsias sobre a intervenção do Inpi na valoração dos contratos de transferência de tecnologia

Com a edição da atual Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/1996 (LPI), originada de compromissos internacionais assumidos em TRIPS –,⁷³ uma parcela da doutrina especializada tende à defesa da ótica de que não mais competiria ao Inpi a pretérita atribuição de regular as cláusulas de contratos de transferência de tecnologia. Sob tal lente caberia à autarquia – tão somente – uma análise de formalidades burocráticas e legais no negócio jurídico. Aliás, tal compreensão doutrinária pareceu se confirmar com a edição do instrumento normativo, pelo Inpi, nº 70 de 11.4.2017.

Curiosamente, a mencionada instrução normativa acima citada adveio logo após decisão do Superior Tribunal de Justiça⁷⁴ que, em um importante precedente, dirimiu o conflito entre uma sociedade empresária e a autarquia. Neste feito, a Corte Superior acolheu a tese da Advocacia-Geral da União sobre a plena competência do Inpi para “intervir”⁷⁵ em questões meritórias sobre as principais cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia. A decisão final, e unânime da 2ª Turma do Tribunal da Cidadania, teve como fundamento jurídico o atendimento à cláusula geral do art. 2º da lei de criação do Inpi (nova redação conferida pelo art. 240 da LPI) que informa o *atendimento das funções social, econômica, jurídica e técnica*.

O julgamento acima citado tratou de sociedades empresárias de um mesmo grupo econômico que requereram averbação de contrato de licença de marca

⁷² BETTI, Emilio. *Interpretação da lei e dos atos jurídicos: teoria geral e dogmática*. Tradução de Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 240-241.

⁷³ Trata-se do primeiro acordo internacional para a proteção e uniformização da propriedade industrial (Disponível em <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2017). O Decreto nº 1.355 de 30.12.1994 que incorporou o TRIPS está disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2017.

⁷⁴ STJ, 2ª T. REsp nº 1.200.528. Rel. Min. Francisco Falcão, publ. 8.3.2017.

⁷⁵ “Insisto, neste ponto, em que a ideia de ‘intervenção’ tem como pressuposta a concepção da existência de uma cisão entre estado e sociedade civil. Então, ao ‘intervir’, o estado entraria em campo que não é o seu, campo estranho a ele, o da sociedade civil – isto é, o mercado. Essa concepção é, porém, equivocada. Família, sociedade civil e Estado são manifestações, que não se anulam entre si, manifestações de uma mesma realidade, a realidade do homem associando-se a outros homens” (GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 19).

contendo cláusula com previsão de pagamento de *royalties*. Entretanto, o Inpi, ao expedir o certificado de averbação, o fez sem a cobrança e, portanto, transformou o contrato em gratuito.

Em sede de julgamento ainda no Tribunal Regional Federal da 2ª Região,⁷⁶ entendeu-se que teria poder o Inpi de adentrar no mérito dos contratos. Havendo apenas restrição, com a revogação do parágrafo único do art. 2º, da Lei nº 5.648/1970, de não mais a autarquia poder realizar um juízo de conveniência e oportunidade de contratação. O que significou dizer que o Tribunal entende que não pode o Inpi intervir sobre quais tecnologias poderiam ser objeto desse contrato, ou seja, não pode mais a autarquia realizar juízo de valoração de quais seriam tecnologias adequadas ao desenvolvimento econômico do país.

O Tribunal entendeu também que haveria vedação de onerosidade simultânea, na forma da Portaria nº 436/58 do Ministério da Fazenda, pela licença onerosa de marca quando já houver licença onerosa decorrente de patente, processo, fórmula e/ou fabricação do mesmo produto. Sob o fundamento de que o Inpi deveria se restringir à sua função registral, as sociedades empresárias de direito privado interpuseram recurso especial ao Tribunal Superior.

No que tange à mencionada portaria do Ministério da Fazenda, primeiro é necessário assentar constante confusão feita sobre o tema. A portaria, na forma de suas noções introdutórias, trata somente de disciplinar os “coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties”.⁷⁷ Ou seja, esse trabalho entende que ela não estabelece percentuais dos *royalties* que as partes poderiam firmar à título de remuneração pela licença. Mas, ao contrário, a portaria fica adstrita a seu campo de competência – que é disciplinar o incentivo (no caso, a dedutibilidade) que o Estado conferirá àquele que estiver enviando remessa ao exterior através de contratos de transferência de tecnologia.

Conforme já mencionado, os contratos de transferência de tecnologia surgiram como forma de acelerar o desenvolvimento tecnológico do país. Para tanto, o Estado elaborou um sistema de incentivos – desenho pela concessão de dedutibilidade fiscal.

À medida que é feita a licença de patente ou desenho industrial, acredita-se que já se está promovendo (ao menos em abstrato, já que para o caso concreto seria necessário analisar cada objeto dos contratos) o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país. Ou seja, a licença atua como uma forma de conferir à sociedade o acesso à tecnologia, bem como – por que não?! – a oportunidade de

⁷⁶ TRF2, 2ª T. Ap. em Mandado de Segurança nº 0511670-96.2006.4.02.5101. Des. Rel. Liliâne Roriz, publ. 21.10.2008.

⁷⁷ Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/arquivos/legislacao-transferencia-de-tecnologia/portaria436.pdf>. Acesso em: 10 out. 2019.

aquele licenciado, a partir daquela tecnologia, adquirir conhecimento o suficiente para futuras inovações. Neste último ponto, andou bem a lei,⁷⁸ ao determinar que nos contratos de licença de patente eventual aperfeiçoamento será de titularidade do licenciado. E, portanto, a lei – ao menos no que concerne às patentes e aos desenhos industriais –⁷⁹ andou bem ao vedar a cláusula *grant back*.⁸⁰

Com essas considerações, a licença posterior da marca (referente a um mesmo produto/processo/desenho ornamental) não tem o condão de realizar a função social pretendida pelo contrato. Mas tão somente atender a interesses particulares, que, apesar de também tutelados pelo ordenamento, não podem se sobrepor a outros interesses socialmente úteis. Portanto, não deve o Inpi permitir a fixação, basicamente dupla, de *royalties* que poderão culminar no benefício da dedutibilidade para contratos que não atendam ao fim posto pela Constituição. Tal conclusão, entretanto, não advém da portaria do Ministério da Fazenda, mas do atendimento ao princípio da função social dos contratos.

Ainda sob o fundamento de atendimento à cláusula geral de *atendimento das funções social, econômica, jurídica e técnica* expressa no art. 2º, da Lei nº 5.648/1970, outras decisões foram proferidas por Tribunais Regionais⁸¹ ao permitir que o Inpi adentrasse no mérito dos contratos.

Entretanto, em que pese o dissenso da doutrina especializada⁸² e do novo direcionamento do Inpi, através de recente confecção de instrução normativa datada de 2017, certo é que não se pode ignorar a unidade⁸³ do ordenamento jurídico. Portanto, a análise adequada desta *fattispecie* negocial deve compreender não

⁷⁸ Art. 63 da Lei nº 9.279/1996.

⁷⁹ Art. 121 da Lei nº 9.279/1996.

⁸⁰ A cláusula costuma indicar que eventual aperfeiçoamento deverá ser transferido do licenciado ao licenciante.

⁸¹ TRF2, 2ª T. Ap. em Mandado de Segurança nº 2006.51015041578. Rel. Des. Liliane Roriz, publ. 4.12.2008; TRF3, 5ª T. 1ª Seção, Cautelar Inominada nº 0049987-73.2006.4.03.0000. Rel. Des. Suzana Camargo, publ. 10.10.2006.

⁸² “Fica claro, pois, que o legislador retirou do INPI exatamente aquelas funções a que nos referimos anteriormente, de ‘acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes’. Diante dessa nova definição das suas atribuições, parece-nos que o INPI deveria limitar-se a averbar ou registrar contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia, verificando simplesmente as normas aplicáveis de propriedade industrial” (VIEGAS, Juliana L. B. Contratos típicos de propriedade industrial: contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pereira. *Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 75).

⁸³ “Posto um ordenamento de normas de diversas procedências, a unidade do ordenamento postula que as normas que o compõem sejam unificadas. Essa *reductio ad unum* não pode ser realizada se no ápice do sistema não se põe uma norma única, das qual todas as outras, direta ou indiretamente, derivem” (BOBBIO, Norberto. *Teoria do ordenamento jurídico*. 10. ed. Tradução de Maria Celeste C. J. Santos. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999. p. 59).

somente o enunciado normativo,⁸⁴ mas contemplar outras fontes, como os valores, os postulados e os princípios –⁸⁵ como o da função social dos contratos – que informam tais relações jurídicas.

Conclusão

O trabalho desenvolvido ao longo dessas linhas buscou contabilizar os contratos de transferência de tecnologia com os valores do ordenamento jurídico brasileiro. Isso porque, ao que parece, na prática desse tipo contratual ele vem sendo pactuado com vistas aos simples e puros interesses das partes contratantes, sem que os valores sociais sejam observados. A recente posição do Inpi ao optar, através de uma instrução normativa, por seguir com apenas a fiscalização estrutural, formal e burocrática corrobora essa visão.

Ao se adotar o conteúdo amplo da liberdade de contratar exposta no art. 421 do Código Civil, tem-se que a escolha sobre o conteúdo do contrato também estaria abrangida. No caso em comento, portanto, é possível a limitação da autonomia das partes ao dispor sobre licenças de uso de direitos de propriedade industrial.

A defesa da possibilidade de limitação do conteúdo do contrato não significa simplesmente conferir ao Inpi carta branca para que faça juízo de valor como *l'he convier*. Mas para que a autarquia verifique se os contratos atingem a função social perquirida, que é o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país.

Desse modo, deve-se questionar se um contrato fictício, cujo objeto se trate de tecnologia obsoleta, deveria ser averbado. Entende-se que um contrato que tenha como objeto tecnologia obsoleta não tem capacidade de atingir a função social pretendida. Da mesma forma, como se deve questionar se não deveria o Inpi verificar se os objetos dos contratos pactuados podem, de alguma forma, ter potencial de atingir a cláusula finalística.

Não se ignora que pode ocorrer uma série de fatores – inclusive que sejam totalmente alheios ao controle das partes – que não torne aquele contrato hábil ao desenvolvimento pretendido. Não se propõe análise de mercado ou de lucro, não se está tratando de meros interesses patrimoniais de titulares de direitos de propriedade industrial. Mas o que aqui se propõe é que o Inpi deva analisar se,

⁸⁴ “Normas não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática de textos normativos. Daí se afirmar que os dispositivos se constituem no objeto da interpretação; e as normas, no seu resultado” (ÁVILA, Humberto. *Teoria dos princípios*. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 33).

⁸⁵ “Os princípios remetem o intérprete a valores e a diferentes modos de promover resultados” (ÁVILA, Humberto. *Teoria dos princípios*. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 70).

ao menos, o contrato possui mínima possibilidade de concretizar algum tipo de desenvolvimento que não o mero lucro do licenciado.

Referências

- ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. *Do direito do comerciante à renovação do arrendamento*. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1940.
- ANTUNES, José Manuel Oliveira; MANSO, José Antônio Costa. *Relações internacionais e transferência de tecnologia: o contrato de licença*. Coimbra: Livraria Almedina, 1993.
- ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A transferência de tecnologia no Brasil (aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial)*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
- ÁVILA, Humberto. *Teoria dos princípios*. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
- AZEVEDO, Antônio Junqueira de. *Negócio jurídico: existência, validade e eficácia*. 4. ed. atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2002.
- AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Princípios do novo direito contratual e desregulamentação de mercado – direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento – função social do contrato e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para o inadimplemento contratual. *RT/Fasc.Cív*, ano 87, v. 750, abr. 1998.
- BARBOSA, Denis Borges. *Tipos de patentes*. 2002. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/paginas/200/propriedade.html>. Acesso em: 10 out. 2019
- BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual: desenhos industriais, cultivares, segredo industrial, contratos de propriedade industrial e de transferência de tecnologia*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. t. IV.
- BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito civil da propriedade intelectual*. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.
- BETTI, Emilio. *Interpretação da lei e dos atos jurídicos: teoria geral e dogmática*. Tradução de Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- BOBBIO, Norberto. *Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito*. Tradução de Daniela Beccaccia Versani. Revisão técnica de Orlando Seixas Bechara. São Paulo: Manoel, 2007.
- BOBBIO, Norberto. *Teoria do ordenamento jurídico*. 10. ed. Tradução de Maria Celeste C. J. Santos. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999.
- COMPARATO, Fábio Konder. *O poder de controle na sociedade anônima*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976.
- CRUZ, Murillo. *Breve história da administração da propriedade industrial e da transferência de tecnologia no Brasil – Ciclos recentes: 1950/1997*. Disponível em: http://www.ie.ufrj.br/intranet/ie/userintranet/hpp/arquivos/historia_da_pi_e_da_tt_brasil.pdf. Acesso em: 20 set. 2019.
- FACHIN, Luiz Edson. *Direito civil: sentidos, transformações e fim*. Rio de Janeiro: Renovar, 2015.

- FEKETE, Elizabeth Kaszner. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
- FONTES, André R. Perfis da transferência de tecnologia. In: DEL NERO, Patrícia Aurélio (Coord.). *Propriedade intelectual e transferência de tecnologia*. Belo Horizonte: Fórum, 2011.
- GILBERT, Richard; SHAPIRO, Carl. Antitrust issues in the licensing of intellectual property: the nine no-no's meet the nineties. *Brookings Papers: Microeconomics*, 1997. p. 284. Disponível em: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/1997/01/1997_bpeamicro_gilbert.pdf. Acesso em: 3 out. 2019.
- GONÇALVES, Marcos Alberto Rocha. *Função social das situações jurídicas obrigacionais: da eficácia pós-contratual ao fim progressivo dos contratos*. Orientador: Gustavo Tepedino Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação, UERJ. Ainda não publicada, cedida graciosamente pelo autor
- GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 2010.
- KONDER, Carlos Nelson. *Contratos conexos: grupos de contratos, redes contratuais e contratos coligados*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
- KONDER, Carlos Nelson. Para além da 'principalização' da função social do contrato. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, Belo Horizonte, v. 13, jul./set. 2017.
- LÔBO, Paulo. *Direito civil: contratos*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- MACNEIL, Ian R. *O novo contrato social: uma análise das relações contratuais modernas*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
- MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria geral dos direitos reais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
- MARTINS-COSTA, Judith. *A boa-fé no direito privado: critérios para sua aplicação*. São Paulo: Marcial Pons, 2015.
- MORAES, Maria Celina Bodin de. A causa do contrato. *Civilistica.com*, Rio de Janeiro, ano 2, n. 4, out./dez. 2013. p. 6-7. Disponível em: <http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/>. Acesso em: 26 ago. 2018.
- MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*. 2. ed. Rio de Janeiro: Processo, 2017.
- MOREIRA, Vital. *A ordem jurídica do capitalismo*. 3. ed. Coimbra: Centelha, 1978.
- NEGREIROS, Teresa. *Teoria do contrato: novos paradigmas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
- PERLINGIERI, Pietro. *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*. Problemi del diritto civile. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 2003.
- PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional*. 3. ed. Tradução de Maria De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.
- PRATA, Ana. *A tutela constitucional da autonomia privada*. Coimbra: Edições Almeida, 2017.
- RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. *Institutos fundamentais do direito civil e liberdade(s): repensando a dimensão funcional do contrato, da propriedade e da família*. Rio de Janeiro: GZ, 2011.

RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski; BÜRGER, Marcelo L. F. de Macedo. A tutela externa da obrigação e sua (des)vinculação à função social do contrato. *Civilistica.com*, Rio de Janeiro, ano 6, n. 2, 2017. Disponível em: <http://civilistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/>. Acesso em: 26 jan. 2018.

SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. *Direito constitucional: teoria, história e métodos*. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

SCHREIBER, Anderson. *Equilíbrio contratual e dever de renegociar*. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

SOUZA, Wagner Mota Alves. Tutela externa do crédito. In: ANDRIGHI, Fátima Nancy (Coord.). *Responsabilidade civil e inadimplemento do direito brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2014.

TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a função social dos contratos. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Org.). *O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas*. Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. In: TEPEDINO, Gustavo. *Temas de direito civil*. 3. ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. v. 2.

TERRA, Aline de Miranda Valverde, KONDER, Carlos Nelson; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz (Org.). *Princípios contratuais aplicados: boa-fé, função social e equilíbrio contratual à luz da jurisprudência*. São Paulo: Foco, 2019.

THEODORO JUNIOR, Humberto. *O contrato e sua função social*. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

TIMM, Luciano Benetti. Função social do direito contratual no código civil brasileiro: justiça distributiva vs eficiência econômica. *Revista dos Tribunais*, v. 876, p. 11-28, out. 2018

VERÇOSA, Haroldo M. D. *Contratos mercantis e a teoria geral dos contratos*. O Código Civil de 2002 e a crise do contrato. São Paulo: Quartier Latin, 2010.

VIEGAS, Juliana L. B. Contratos típicos de propriedade industrial: contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pereira. *Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2007.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

MAIA, Lívia Barboza. A função social como fundamento de reavaliação do contrato de transferência de tecnologia. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, Belo Horizonte, v. 31, n. 1, p. 231-254, jan./mar. 2022. DOI: 10.33242/rbdc.2022.01.009.

Recebido em: 18.02.2020

Aprovado em: 24.04.2020