



**UNIVERSIDADE  
ESTADUAL de LONDRINA**

---

**JUSSARA SEIXAS CONSELVAN**

**CONTRATOS DE PESQUISA E  
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA  
E OS LIMITES NA AUTONOMIA PRIVADA**

---

Londrina

2009

# **Livros Grátis**

<http://www.livrosgratis.com.br>

Milhares de livros grátis para download.

**JUSSARA SEIXAS CONSELVAN**

**CONTRATOS DE PESQUISA E  
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA  
E OS LIMITES NA AUTONOMIA PRIVADA**

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito Negocial, da Universidade Estadual de Londrina, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre.

Orientadora: Prof. Dra. Valkiria A. Lopes Ferraro

Coorientador: Prof. Dr. Luís Otávio Pimentel

---

Londrina

2009

**Catálogo na publicação elaborada pela Divisão de Processos Técnicos da  
Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina.**

**Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)**

C755c Conselvan, Jussara Seixas.

Contratos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e os limites na autonomia privada / Jussara Seixas Conselvan. – Londrina, 2009.

135 f. : il.

Orientador: Valkiria Aparecida Lopes Ferraro.

Co-orientador: Luís Otávio Pimentel.

Dissertação (Mestrado em Direito Negocial) – Universidade Estadual de Londrina, Centro de Estudos Sociais Aplicados, Programa de Pós-Graduação em Direito Negocial, 2009.

Inclui bibliografia.

1. Obrigações (Direito) – Teses. 2. Tecnologia e direito – Contratos – Teses. 3. I. Ferraro, Valkiria Aparecida Lopes. II. Pimentel, Luís Otávio. III. Universidade Estadual de Londrina. Centro de Estudos Sociais Aplicados. Programa de Pós-Graduação

**JUSSARA SEIXAS CONSELVAN**

**CONTRATOS DE PESQUISA E  
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA  
E OS LIMITES NA AUTONOMIA PRIVADA**

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito Negocial, da Universidade Estadual de Londrina, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre.

**COMISSÃO EXAMINADORA**

---

Prof. Dra. Valkiria A. Lopes Ferraro  
Universidade Estadual de Londrina

---

Prof. Dr. Adauto de Almeida Tomaszewski  
Universidade Estadual de Londrina

---

Prof. Dr. Alfredo José dos Santos  
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Londrina, 11 de agosto de 2009

**A Deus, meus pais, marido, filho e  
família... amigos de todas as horas!**

## AGRADECIMENTOS

A Deus, que me deu a vida e todas as oportunidades, inclusive esta, e cuida de mim como um pai carinhoso. A Jesus, por me amar, perdoar e transformar todo dia. Ao Espírito Santo, que foi o amigo de todas as horas, principalmente de dificuldades, luta e esforço, dando-me ânimo, resistência e coragem, dentre tantas outras coisas.

À Prof. Dra. Orientadora, pela amabilidade, bondade, gentileza, liberalidade, desprendimento, confiança e simpatia, tão importantes nos relacionamentos, mesmo acadêmicos. Também pelos exemplos de garra e perseverança, mesmo diante de oposições, intempéries e desafios da vida.

Ao Prof. Dr. Coorientador, pelos primeiros ensinamentos sobre propriedade intelectual, pela oportunidade de adentrar no NIT, ter acesso não só aos contratos e materiais, mas a sua experiência profissional, e por descortinar novos horizontes. Obrigada também pela generosidade, paciência e cordialidade.

Aos colegas do NIT e do grupo de pesquisa da UFSC pela forma amistosa com que me receberam e pelos exemplos de profissionalismo, competência e dedicação.

Ao Prof. Dr. Adauto Tomaszewski, que me ensinou uma nova forma de estudar, instigando a questionar e ir além dos manuais, por ter me proporcionado a leitura de obras importantes, especialmente Roppo. Obrigada por esse início.

A Wesley Tomaszewski, pelo incentivo e colaboração.

A meu pai que, com seu exemplo, me inspirou a voltar a estudar e sempre declarou palavras de incentivo. Obrigada também pelo exemplo de dar a volta por cima.

A minha mãe, que com sua dedicação e esforço, sempre foi um esteio da família, cuja ajuda foi essencial para o término do mestrado. Obrigada por todas as vezes que cuidou do David Matheus para eu estudar, viajar, etc. Muito obrigada, Mãe!

A meu marido, companheiro de todas as horas, pelo sacrifício de tempo, viagens, e pelo incentivo para buscar objetivos maiores. Obrigada pela paciência e amor.

A minha sogra, também por ajudar a cuidar do neto.

À família, tão importante em dias difíceis, mas que também se alegra com as nossas vitórias. Obrigada por todo o apoio, incentivo, ajuda, especialmente a meus irmãos Alexandre e Andréa, cunhados e cunhadas, meu sogro e demais familiares.

A meu filho, que é fonte de alegria e uma grande benção em nossas vidas e me inspira a buscar ser uma pessoa melhor.

Aos professores, coordenadores, secretário, colegas e amigos pelo aprendizado, não só acadêmico, mas de vida. Obrigada especialmente à Zoraide, que foi uma grande companheira nessa jornada, especialmente em todos os Conpedi.

CONSELVAN, Jussara Seixas. **Contratos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e os limites na autonomia privada**. 2009. 141 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Estadual de Londrina, Londrina.

## RESUMO

O objetivo do trabalho é investigar os Limites na Autonomia Privada nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia. Insere-se na linha de pesquisa de Direito Civil “A Nova Ordem Contratual no Direito Obrigacional”, do Mestrado da Universidade Estadual de Londrina. Define Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação Científica e Tecnológica e verifica como são tratados na Constituição Federal e na Lei de Inovação. Conceitua tecnologia, sua transferência e nomeia contratos que implicam transferência de tecnologia, que pode ser o caso do contrato de pesquisa e desenvolvimento. Apresenta noções da Teoria Geral do Direito Civil e dos Contratos, como teorias subjetiva e objetiva do contrato, ato e negócio jurídico e a posição do contrato no direito das obrigações. Relaciona autonomia privada com outros princípios contratuais, como Supremacia da Ordem Pública, Função Social do Contrato e Boa-Fé Objetiva. Para identificar o regime jurídico aplicável, confere a classificação e natureza jurídica dos contratos. Analisa os contratos atípicos. Distingue Contratos de Direito Privado, de Direito Administrativo, “da Administração” e Negócio Jurídico da Administração (Convênio). Identifica cláusulas que normalmente constituem esses contratos, apontando elementos e requisitos para a existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Contrapõe autonomia privada e intervenção do Estado, com a evolução histórica dos modelos estatais. Diferencia autonomia da vontade e autonomia privada. Indica algumas normas aplicáveis aos contratos de pesquisa e desenvolvimento e dos que implicam transferência de tecnologia. Utiliza, além da pesquisa bibliográfica, a documental, isto é, alguns contratos como referência, cujas principais cláusulas são enumeradas no Apêndice A. Desenvolve a pesquisa também no Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Examina modelos de contratos sugeridos por quatro universidades americanas e cita suas principais cláusulas no Apêndice B. Conclui que há limites na autonomia privada, porque eles estão implícitos em seu conceito e há intervenção do Estado nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia.

Palavras-chave: Contratos. Pesquisa. Desenvolvimento. Tecnologia. Transferência. Autonomia Privada.

CONSELVAN, Jussara Seixas. **Research and development agreements and the limits on private autonomy**. 2009. 141 f. Dissertation (Master in Law). Universidade Estadual de Londrina, Londrina.

## **ABSTRACT**

The objective of the work is investigating the limits on private autonomy in Research and Development Agreements. The study belongs to Civil Law area which examines "The new contractual order", in the University of Londrina. It defines research and development and scientific and technological innovation and shows what Federal Constitution and Innovation Law rule about them. It gives concepts of technology, technology transfer and points contracts involving technology transfer, which can happen in Research and Development Agreements. Notions of Civil Law and Contracts Theories are presented, such as subjective and objective theories of the contract. Private autonomy and other contractual principles, such as Supremacy of Public Order, Social Function of Contracts and Objective Good Faith are related. To identify the applicable legal system, it classifies the contracts. It analyzes atypical contracts. It distinguishes private, administrative and "of the Administration" contracts and agreements. It identifies clauses which normally appear in these contracts, pointing elements and requirements for their existence, validity and effectiveness. It contrasts private autonomy and State intervention, with historical evolution of State models. It differentiates private autonomy and will autonomy. It indicates some laws applied to research and development contracts and technology transfer. Some contracts are used as reference, whose main clauses are listed in Appendix A. The research also happens in Technological Innovation Office of the Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). It examines some models suggested by four American universities and presents their main clauses in Appendix b. It concludes that there are limits on private autonomy, because they are implicit in its concept and there is State intervention in Research and Development Agreements.

Key-words: Research and development agreements. Technology transfer. Private autonomy.

## SUMÁRIO

|   |           |
|---|-----------|
| <b>INTRODUÇÃO .....</b>   | <b>12</b> |
| <b>1 TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO .....</b>   | <b>15</b> |
| <b>1.1 Pesquisa e Desenvolvimento (P&amp;D) e Inovação Científica e Tecnológica... 15</b>                                     | <b>15</b> |
| <b>1.2 Pesquisa e Tecnologia na Constituição Federal .....</b>  | <b>17</b> |
| <b>1.3 Leis Federais de Incentivo à Tecnologia e Inovação .....</b>   | <b>18</b> |
| 1.3.1 Lei de Inovação .....   | 19        |
| 1.3.2 Parceria Público-Privada para a Inovação.....   | 20        |
| <b>1.4 Tecnologia e sua Transferência nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento.....</b>                                    | <b>21</b> |
| 1.4.1 Tecnologia .....  | 22        |
| 1.4.2 Transferência de Tecnologia .....   | 23        |
| 1.4.3 Contratos que implicam Transferência de Tecnologia.....   | 23        |
| <b>2 CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA .....</b>  | <b>25</b> |
| <b>2.1 Teorias Subjetiva e Objetiva do Contrato .....</b>   | <b>25</b> |
| <b>2.2 Conceitos de Ato e Negócio Jurídico.....</b>   | <b>27</b> |
| <b>2.3 Contrato no Direito das Obrigações.....</b>  | <b>29</b> |
| <b>2.4 Outras Noções de Contrato.....</b>   | <b>31</b> |
| <b>2.5 Alguns Princípios do Direito Contratual .....</b>  | <b>32</b> |
| 2.5.1 Princípios no Código Civil de 2002 .....  | 32        |
| 2.5.2 Princípio da Supremacia da Ordem Pública .....  | 34        |
| 2.5.3 Princípio da Função Social do Contrato.....   | 35        |
| 2.5.4 Princípio da Boa-Fé Objetiva .....  | 35        |
| <b>2.6 Classificação dos Contratos .....</b>  | <b>37</b> |
| 2.6.1 Efeitos: Unilaterais, Bilaterais (Sinalagmáticos) e Plurilaterais; Gratuitos e Onerosos. Comutativos e Aleatórios ..... | 38        |
| 2.6.1.1 Contratos plurilaterais com comunidade de fim .....   | 39        |
| 2.6.2 Formação: Paritários, de Adesão e Contratos-Tipo.....   | 40        |
| 2.6.3 Momento de Execução: Instantânea, Diferida e de Trato Sucessivo ou em Prestações.....                                   | 41        |
| 2.6.4 Agente: Personalíssimos ou <i>Intuitu Personae</i> e Impessoais. Individuais e Coletivos .....                          | 41        |
| 2.6.5 Modo de Existência: Principais, Acessórios ou Adjetos e Derivados ou Subcontratos.....                                  | 42        |
| 2.6.6 Forma: Formais ou de Forma Livre; Solenes ou Não Solenes. Consensuais e Reais .....                                     | 42        |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.6.7 Objeto: Preliminares ou <i>Pactum de Contrahendo</i> e Definitivos .....                            | 43        |
| 2.6.8 Designação: Nominados e Inominados, Típicos e Atípicos, Mistos, Coligados e União de Contratos..... | 44        |
| <b>2.7 Contratos Atípicos .....</b>   | <b>45</b> |
| 2.7.1 Classificação dos Contratos Atípicos.....   | 46        |
| <b>2.8 Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia .....</b>                                    | <b>49</b> |
| 2.8.1 Contrato de Direito Privado.....  | 54        |
| 2.8.2 Contrato “da Administração” .....   | 59        |
| 2.8.2.1 Contratos das exploradoras de atividades econômicas .....   | 60        |
| 2.8.3 Negócio Jurídico da Administração: Convênio .....   | 62        |
| 2.8.3.1 Natureza associativa da parceria .....  | 67        |
| 2.8.4 Contrato de Direito Administrativo .....  | 68        |
| <b>2.9 Contratos Afins .....</b>  | <b>69</b> |
| <b>3 PRINCIPAIS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA.....</b>              | <b>71</b> |
| <b>3.1 Principais Cláusulas e Componentes dos Contratos .....</b>   | <b>75</b> |
| 3.1.1 Tipo ou Título do Contrato .....  | 76        |
| 3.1.2 Preâmbulo do Contrato.....  | 76        |
| 3.1.3 Qualificação das Partes .....   | 77        |
| 3.1.4 Considerandos.....  | 78        |
| 3.1.5 Termos/Expressões e Definições .....  | 78        |
| 3.1.6 Comunicações .....  | 78        |
| 3.1.7 Objeto do Contrato.....   | 79        |
| 3.1.8 Cláusula do Preço e Forma de Pagamento .....  | 80        |
| 3.1.9 Cláusula da Condição.....   | 81        |
| 3.1.10 Cláusulas da Titularidade da Propriedade Intelectual e da Participação nos Resultados.....         | 82        |
| 3.1.11 Cláusula de Transferência de Tecnologia.....   | 82        |
| 3.1.12 Cláusula da Confidencialidade .....  | 85        |
| 3.1.13 Cláusula de Bolsa de Estímulo à Inovação.....  | 86        |
| 3.1.14 Cláusula de Cobertura de Despesas Operacionais e Administrativas .....                             | 87        |
| 3.1.15 Cláusula da Garantia e das Responsabilidades .....   | 87        |
| 3.1.16 Cláusula das Obrigações das Partes.....  | 88        |
| 3.1.17 Cláusula do Prazo de Vigência.....   | 88        |
| 3.1.18 Cláusula da Transferência de Posição Contratual.....   | 88        |
| 3.1.19 Cláusula da Extinção de Contrato .....   | 89        |
| 3.1.20 Cláusula Penal.....  | 90        |
| 3.1.21 Cláusula da Lei Aplicável.....   | 90        |
| 3.1.22 Cláusula da Alteração de Contrato e da Autonomia das Cláusulas.....                                | 90        |
| 3.1.23 Cláusula do Foro ou Compromissória de Arbitragem .....   | 91        |
| 3.1.24 Fechamento de Contrato .....   | 91        |
| 3.1.25 Anexos ao Contrato .....   | 92        |
| 3.1.26 Cláusula da Inexistência de Garantia .....   | 92        |
| 3.1.27 Cláusula da Responsabilidade Civil.....  | 93        |
| 3.1.28 Cláusula de Seguro .....   | 94        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>4 AUTONOMIA PRIVADA E INTERVENÇÃO DO ESTADO NOS CONTRATOS ...</b>                                      | <b>95</b>  |
| <b>4.1 Intervenção nos Modelos de Estado .....</b>  | <b>95</b>  |
| 4.1.1 Intervenção no Estado Democrático de Direito.....   | 96         |
| 4.1.2 Tutela da Autonomia Privada na Constituição Federal .....   | 97         |
| 4.1.3 Intervenção na Constituição Federal .....   | 98         |
| <b>4.2 Autonomia Privada.....</b>   | <b>100</b> |
| 4.2.1 Autonomia da Vontade e Autonomia Privada .....  | 100        |
| 4.2.2 Autonomia da Vontade no Direito Internacional Privado.....  | 106        |
| <b>5 CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E OS<br/>LIMITES NA AUTONOMIA PRIVADA.....</b> | <b>108</b> |
| <b>5.1 Limites nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento .....</b>                                      | <b>109</b> |
| <b>5.2 Limites nos Contratos que Implicam Transferência de Tecnologia .....</b>                           | <b>111</b> |
| 5.2.1 Limites no Âmbito Internacional.....  | 113        |
| 5.2.2.1 Registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) .....                             | 117        |
| 5.2.2.2 Limites na averbação ou registro de contratos.....  | 120        |
| 5.2.2.3 Limites normativos .....  | 121        |
| 5.2.2.4 Exigências.....   | 123        |
| <b>6 CONCLUSÃO .....</b>  | <b>125</b> |
| <b>REFERÊNCIAS.....</b>   | <b>129</b> |
| <b>BIBLIOGRAFIA CONSULTADA .....</b>  | <b>137</b> |
| <b>APÊNDICE A - CLÁUSULAS DE CONTRATOS BRASILEIROS.....</b>   | <b>139</b> |
| <b>APÊNDICE B – CLÁUSULAS DE MODELOS DE CONTRATOS AMERICANOS</b>  | <b>140</b> |

## INTRODUÇÃO

Os Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia são de extrema importância estratégica e econômica para empresas e até Estados e, por isso, tornaram-se instrumentos jurídicos cada vez mais utilizados, tanto na esfera nacional quanto internacional.

Com a necessidade de estipular suas principais cláusulas, surge o seguinte questionamento: são regulados apenas por disposições estabelecidas pelas partes, isto é, há plena autonomia, ou há limites normativos? Com a pesquisa, pretende-se responder essa pergunta.

Embora a Lei de Inovação mencione pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, entende-se que estes resultam daquela.

Como o objeto dos contratos de Pesquisa e Desenvolvimento envolve tecnologia, visando à inovação tecnológica e sua transferência, especialmente para o setor produtivo do país, é indispensável conceituar esses termos. Então, isso será feito no capítulo II, bem como uma abordagem inicial sobre como a Constituição Federal e a Lei de Inovação tratam desses temas.

Nesse capítulo, serão utilizadas obras sobre propriedade intelectual, especialmente de Denis Borges Barbosa sobre a lei federal de inovação, de Luís Otávio Pimentel e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), que trata da Investigação e Desenvolvimento Experimental.

No capítulo III, adentra-se na seara contratual pela compreensão de que para tratar de um contrato específico, mister ter noções básicas sobre a Teoria Geral do Direito Civil e dos Contratos. Então, nesse capítulo, serão estudadas as teorias subjetiva e objetiva do contrato, que têm ligação direta com a autonomia privada, cujo referencial teórico é Vincenzo Roppo.

Em seguida, conceitua-se ato e negócio jurídico, de acordo com Emílio Betti, mas com a ressalva de Luigi Ferri. Verifica-se a posição do contrato no direito das obrigações, com algumas lições de Francesco Messineo e autores brasileiros.

A autonomia privada é um princípio contratual, portanto, é necessário verificar a sua relação com outros e de que forma coexistem, especialmente no Código Civil de 2002. Para isso, são imprescindíveis as lições de Miguel Reale e Judith Martins Costa, dentre outros doutrinadores brasileiros.

Para identificar o regime jurídico aplicável ao contrato em si, confere-se a

classificação e natureza jurídica dos contratos, pois são pressupostos para tanto. Utiliza-se, novamente, a obra de Vincenzo Roppo e de doutrinadores brasileiros. Na classificação dos contratos atípicos, preciosa a doutrina de Francesco Messineo, bem como de Orlando Gomes e Álvaro Villaça Azevedo.

Ao tratar das formas que pode assumir o contrato, ou seja, de Direito Privado, Administrativo, “da Administração” e Negócio Jurídico da Administração (Convênio), recorre-se a obras de Direito Administrativo, como as de Hely Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Edmir Netto de Araújo, dentre outros.

Em seguida, no Capítulo IV, parte-se para uma parte mais prática, que é estipular quais cláusulas normalmente constituem esses contratos, recordando que há elementos e requisitos para a existência, validade e eficácia do negócio jurídico, segundo Antônio Junqueira de Azevedo.

Nesse ponto, além da pesquisa bibliográfica, a documental é valiosa. São utilizados documentos brasileiros de acervos particulares, quais sejam, os próprios Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia. Dentre vários consultados, foram escolhidos cinco (5) para servirem de referência, tendo como fatores decisivos o objeto e as partes envolvidas, especialmente um Contrato de Cooperação Tecnológica e um Convênio de Cooperação. As principais cláusulas desses acordos estão enumeradas no Apêndice A.

Tendo em vista que a Lei de Inovação menciona acordos com Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs, a pesquisa também ocorreu no Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sendo decisiva a colaboração do coorientador deste trabalho, que é diretor do mesmo até a presente data. O NIT é responsável pela elaboração e aprovação dos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia daquela instituição com outras, especialmente com empresas do setor privado e empresas exploradoras de atividades econômicas.

Para enriquecer a pesquisa, foram analisados modelos de contratos americanos utilizados por: Instituto de Tecnologia da Califórnia; Instituto de Tecnologia de Massachusetts – MIT; Escritório de Desenvolvimento de Tecnologia da Universidade de Harvard; Escritório de Contratos Industriais da Universidade de Stanford; Escritório de Propriedade Intelectual e Pesquisa Financiada pela Indústria da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Os mesmos estão disponíveis nos

respectivos *websites* e suas principais cláusulas estão descritas no Apêndice B.

Algumas cláusulas desses contratos são transcritas no corpo do trabalho. As que pertencem a modelos de contratos americanos são identificadas, enquanto as demais, por acordo de confidencialidade, são apenas denominadas “Empresa A ou B”.

A caminho de responder o questionamento inicial, o Capítulo V analisa a evolução histórica dos modelos estatais e da intervenção na Teoria Geral do Estado e como isso se reflete nos contratos, proporcionando uma maior ou menor autonomia das partes, por meio dos ensinamentos de Lenio Luiz Streck, José Luis Bolzan Morais, Paulo Bonavides e outros.

Faz-se a distinção entre autonomia da vontade e autonomia privada, aquela partindo de Immanuel Kant, com interpretação de José Luis Colomer Martín-Calero, e esta fundamentada em Luigi Ferri. Também relevante nessa tarefa o trabalho de Judith Martins Costa e Mariana Souza Pargendler.

Por fim, no capítulo VI serão investigados alguns limites nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento e naqueles que implicam Transferência de Tecnologia, porque normalmente a pesquisa e desenvolvimento ocorrem para que haja a sua transferência. Serão averiguados limites tanto no âmbito internacional, quanto interno, sendo relevante o papel do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) nesse sentido e a legislação pertinente. Aqui são importantes as lições de Denis Borges Barbosa e outros autores sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologia.

# 1 TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

O Brasil criou um sistema de apoio à inovação tecnológica, através de mecanismos como a Lei de Inovação e a Lei do Bem, sendo que uma de suas principais metas é aproximar os setores empresarial e acadêmico.

Isso é de fundamental importância, já que o país investe pouco mais de 1% de seu Produto Interno Bruto (PIB) em Pesquisa e Desenvolvimento, enquanto o percentual aportado pela China já é de 1,2% nessas atividades. A média dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é de 2,3% (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2008).

Todavia, há demanda por inovação tecnológica no País, principalmente por empresas líderes, que são aquelas que exportam, competem no mercado global e ocupam uma posição de destaque no mercado internacional.

Para suprir essa necessidade, empresas líderes, como Embraer e Petrobras, e outras se utilizam do Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento e das Parcerias com Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs, previstos na Lei de Inovação.

## 1.1 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) E INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.

É imprescindível definir primeiramente o que significa a expressão “Pesquisa e Desenvolvimento” (P&D), denominada em Portugal de Investigação e Desenvolvimento Experimental (ID) e, em inglês, de *Research and Experimental Development* (R&D).

Incluem o trabalho criativo realizado sistematicamente para aumentar conhecimentos, incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, e a utilização dos mesmos para criar novas aplicações (OECD, 2002, p. 44).

Três atividades são englobadas: pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental.

A pesquisa básica consiste em trabalhos experimentais ou teóricos para obter novos conhecimentos, sem ter em vista qualquer aplicação ou utilização

particular. A pesquisa aplicada, por sua vez, também implica trabalhos para adquirir novos conhecimentos, no entanto, está dirigida para um objetivo prático específico (OECD, 2002, p. 44).

Desenvolvimento experimental envolve o trabalho sistemático baseado em conhecimentos resultantes da pesquisa e da experiência prática, para produzir novos materiais, produtos ou dispositivos, instalar novos processos, sistemas e serviços, ou para melhoria substancial dos já existentes (OECD, 2002, p. 44).

Há uma relação com atividades científicas e tecnológicas e o processo de inovação científica e tecnológica.

As atividades científicas e tecnológicas são mais abrangentes e compreendem o ensino, a formação e os serviços científicos e técnicos, além da Pesquisa e Desenvolvimento (OECD, 2002, p. 26).

Inovação tecnológica significa o conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financeiras e comerciais, incluindo investimentos em novos conhecimentos, que levam ou tentam levar à implementação de produtos e processos novos ou melhorados (OECD, 2002, p. 28).

É esse conceito que a Lei nº 10.973, de 02.12.2004, nomeada “Lei de Inovação”, traz em seu art. 2º, ao dispor que inovação é a “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços”.

Pesquisa e Desenvolvimento podem ser desenvolvidos em diferentes fases do processo de inovação, que não é utilizada apenas enquanto fonte de ideias criativas, mas também para resolver problemas que podem surgir em qualquer fase até a sua implementação.

O critério básico que permite distinguir a Pesquisa e Desenvolvimento de atividades afins é a existência de um elemento de novidade e a resolução de uma incerteza científica e/ou tecnológica; ou seja, aparecem quando a resolução de um problema não é evidente para alguém que tenha o conjunto básico de conhecimentos da área e conheça as técnicas usualmente utilizadas nesse setor.

Um projeto pode ser ou não de Pesquisa e Desenvolvimento, dependendo da razão pela qual é realizado, como nos seguintes exemplos: a) Exames de rotina, como análises de sangue ou bacteriológicas, não são; mas se um programa especial de análise de sangue for realizado por ocasião da introdução de um novo fármaco, então será. b) Na medicina, uma autópsia de rotina para conhecer as

causas de uma morte é prática médica comum e, portanto, não é. Mas, se for efetuada para estudar um caso de mortalidade particular com o fim de estabelecer os efeitos secundários de um dado tratamento contra o câncer, então será (OECD, 2002, p. 49 - 50).

Uma vez vistos os conceitos de pesquisa e desenvolvimento, passa-se a verificar como são tratados na Constituição Federal.

## **1.2 PESQUISA E TECNOLOGIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A Constituição Federal (CF) de 1988, no Capítulo IV - Da Ciência e Tecnologia – e, especificamente, no Art. 218, estabelece como função do Estado a promoção e o incentivo do desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. E separa, de um lado, os propósitos do desenvolvimento científico e, do outro, da pesquisa e capacitação tecnológicas<sup>1</sup>.

Isto porque a ciência se distingue da tecnologia já que esta é passível de ser apropriada, enquanto aquela é um bem universal. A regra, na ciência, é a publicação dos resultados, já que o conhecimento científico é patrimônio da humanidade. Na tecnologia, a regra é o sigilo, porque dele depende o seu sucesso como mercadoria (SANTOS, 1991, p. 14).

O Art. 219 reforça a idéia de viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico e a autonomia tecnológica do País. Com isso, relaciona-se com um dos objetivos fundamentais do Brasil, previsto no artigo 3º, da própria Constituição, que é garantir o desenvolvimento nacional.

Há autores que entendem que a tecnologia se soma aos fatores de

---

<sup>1</sup> CF - Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. § 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. § 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. § 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. § 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. § 5º [...] Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal (BRASIL, 2005).

produção clássicos: natureza, capital, trabalho e organização da atividade econômica (CORRÊA, 2005, p. 57).

É justamente aí que reside a importância da inovação tecnológica no desenvolvimento de um país, pois, dentre os fatores de produção, a tecnologia é um dos elementos mais fundamentais, uma vez que otimiza a utilização de matérias-primas, agrega valor aos produtos e serviços, é um diferencial na concorrência e porque permite encontrar soluções a problemas práticos da sociedade (PIMENTEL, 2005b, p. 11-12).

Assim, a tecnologia é um conjunto de conhecimentos aplicáveis na atividade produtiva que gera desenvolvimento do país.

### **1.3 LEIS FEDERAIS DE INCENTIVO À TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

Para implementar os artigos 218 e 219 da Constituição Federal foram aprovadas a Lei nº 10.973, de 02.12.2004, denominada “Lei de Inovação”, e a Lei 11.196, de 21.11.2005, que se convencionou chamar de “Lei do Bem”, que se refere a incentivos e renúncias fiscais.

Apenas a título de informação, uma vez que não é objeto deste estudo, a Lei do Bem, em seu Capítulo III, artigos 17 a 26, e regulamentada pelo Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006, consolidou os incentivos fiscais para pessoas jurídicas que realizem pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica.

Esse Capítulo foi editado por determinação da Lei da Inovação, para fortalecer o desenvolvimento tecnológico e inovação nas empresas brasileiras.

Os benefícios do Capítulo III da Lei do Bem são baseados em incentivos fiscais<sup>2</sup> ou subvenções econômicas concedidas em virtude de contratações de

---

<sup>2</sup> Dentre os incentivos fiscais podem ser citados: Deduções de Imposto de Renda e da Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL - de dispêndios efetuados em atividades de P&D; a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na compra de máquinas e equipamentos para P&D; depreciação acelerada desses bens; amortização acelerada de bens intangíveis; redução do Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre remessa ao exterior resultante de contratos de transferência de tecnologia; isenção do Imposto de Renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares. Há, ainda, um Incentivo Adicional, pois a empresa poderá optar entre os incentivos originais da Lei do Bem e os do art. 19-A, introduzidos pela Lei nº 11.487/07 para financiamento de pesquisa (BRASIL, MCT, 2009).

pesquisadores, titulados como mestres ou doutores, empregados em empresas para realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica.

### **1.3.1 Lei de Inovação**

A Lei de Inovação estabelece medidas de incentivo à inovação e pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País.

Encaixa-se também na Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior do Governo Federal que tem, dentre seus objetivos, o de melhorar a eficiência do setor produtivo, capacitando-o tecnologicamente para a competição externa, ampliando as exportações de bens e serviços com padrões internacionais de qualidade, maior conteúdo tecnológico e maior valor agregado (BRASIL, MCT, 2009b).

Está organizada em torno de três vertentes:

- I. Constituição de ambiente propício às parcerias estratégicas entre as universidades, institutos tecnológicos e empresas;
- II. Estímulo à participação de instituições de ciência e tecnologia no processo de inovação; e
- III. Incentivo à inovação na empresa.

Nela há cinco grandes grupos de normas: a) criação de parcerias estratégicas entre universidades, institutos tecnológicos e empresas; b) incentivo para instituições de ciência e tecnologia participarem de inovação; c) incentivo para o pesquisador-criador; d) incentivo à inovação nas empresas; e) apropriação de tecnologias (BARBOSA, 2006, p. 1 e 2).

Traz, assim, um conjunto de medidas visando a ampliar e agilizar a transferência do conhecimento do ambiente acadêmico para o setor produtivo, estimulando a cultura de inovação e contribuindo para o desenvolvimento industrial do país, tais como:

a) Faculta à Instituição Científica e Tecnológica (ICT) celebrar Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento, Transferência de Tecnologia e de Licenciamento de patentes de sua propriedade, prestar serviços de consultoria especializada para o setor produtivo, e estimular a participação de seus funcionários em projetos

inovadores;

b) Seus pesquisadores poderão, em casos específicos, beneficiar-se do resultado financeiro dos serviços prestados, além da remuneração percebida em face do vínculo com a instituição. Igualmente, como criadores ou inventores, poderão fazer jus a uma parcela dos ganhos auferidos pela ICT, quando da exploração comercial de sua criação. Também poderão receber bolsa diretamente de instituição de apoio ou de agência de fomento.

Este trabalho abrangerá, além dos Contratos Privados, os previstos no primeiro grupo de normas, que propicia a cooperação entre setor privado e ICTs e, especificamente, no art. 9º da Lei de Inovação, que trata de parcerias não personalizadas, através de Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia.

### **1.3.2 Parceria Público-Privada para a Inovação**

A parceria é uma união de esforços com o objetivo de realizar a pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo. Há uma junção de conhecimentos e recursos humanos, financeiros ou materiais.

A Lei de Inovação estimula especialmente a parceria público-privada de empresas com instituições públicas. O estímulo à associação entre academia e indústria tornou-se importante porque muitas das fontes de inovação estão atualmente fora da empresa. Por isso, muitas companhias estão fazendo a chamada inovação aberta, ou *open innovation*, isto é, a empresa precisa de uma rede de relacionamentos para mobilizar um grande volume de conhecimento (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2008).

Para os centros de pesquisa a parceria também é interessante, uma vez que carecem de políticas públicas e investimentos para melhorar a sua capacidade tecnológica (PIMENTEL, 2005a, p. 52).

O art. 9º da Lei de Inovação<sup>3</sup> trata da parceria, ou seja, união de esforços,

---

<sup>3</sup> Lei nº 10.973/04: Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas (BRASIL, 2004).

sem criação de uma pessoa jurídica própria, entre Instituição Científica e Tecnológica (ICT) e instituições públicas e privadas.

ICT é órgão ou entidade da administração pública com missão institucional de executar atividades de pesquisa básica e aplicada de caráter científico ou tecnológico, segundo o que dispõe o artigo 2º, inciso V, da referida Lei.

Ela é o agente central e pode ser federal, estadual ou municipal e goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, como as universidades federais e estaduais, de acordo com o art. 207da Constituição Federal<sup>4</sup>.

A ICT passa a ter poderes para celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo.

Detém também poderes de disposição parcial e limitada de certos resultados da pesquisa e desenvolvimento. De acordo com os pressupostos estabelecidos no art. 218 da Constituição Federal, a produção de tecnologia, reservada ao patrimônio nacional, é necessariamente apropriada, no que tiver repercussão econômica. De acordo com o art. 9º, parágrafo 3º, o resultado será apropriado pelos participantes proporcionalmente aos recursos trazidos à parceria (BARBOSA, 2006, p. 88).

Nisto reside a diferença entre ciência e tecnologia, como visto anteriormente.

#### **1.4 TECNOLOGIA E SUA TRANSFERÊNCIA NOS CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**

Para averiguar a possibilidade de transferência de tecnologia nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento, importa determinar o que vem a ser tecnologia e sua transferência.

---

<sup>4</sup> CF: Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. § 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. § 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica (BRASIL, 2005).

### 1.4.1 Tecnologia

Tecnologia pode ter distintas definições. Uma delas refere-se à aplicação do conhecimento científico no meio técnico, para obter novo produto, processo industrial ou serviço (PIMENTEL, 2006, p. 187).

Esse conjunto de conhecimentos pode ser empregado em vários setores, na fabricação de um produto ou na prestação de um serviço e, no sentido amplo, compreende tanto conhecimentos técnicos e comerciais, quanto experiências em administração de empresas e de *marketing*. No sentido restrito, significa o conjunto de conhecimentos relativos à técnica industrial (ASSAFIM, 2005, p. 14).

Ou seja, tecnologia abrange a maior parte das formas de conhecimento industrial, tanto os resultados da investigação científica, quanto a sua aplicação industrial, produção e comercialização (ANTUNES; MANSO, 1993, p. 43).

Então, sucintamente, tecnologia é um conjunto de conhecimentos aplicáveis na atividade produtiva (CORRÊA, 2005, p. 31).

Aplicando-se a tecnologia, surge o produto tecnológico, que é qualquer bem, objeto ou serviço capaz de suprir uma necessidade ou aspiração, que contém conhecimentos técnicos; por exemplo, uma invenção, uma invenção patenteada, usualmente chamada patente, um segredo industrial, modelos de utilidade, desenhos industriais, programas de computador (*software*), topografias de produtos semicondutores ou circuitos integrados (ASSAFIM, 2005, p. 16-24).

A tecnologia pode ser: patenteada (invenção e modelos de utilidade); registrada (topografia de circuito integrado, desenho industrial, programa de computador, obra científica); certificada (cultivares); objeto de pedido de patente, registro e certificado; não patenteada, registrada ou certificada (segredo industrial, informação tecnológica não divulgada); objeto de consultoria e de serviço de assistência em Ciência e Tecnologia (PIMENTEL, 2008a).

Então, embora a Lei de Inovação mencione pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, entende-se que estes resultam daquela.

## **1.4.2 Transferência de Tecnologia**

Em sentido restrito, a transferência de tecnologia é um negócio jurídico pelo qual uma das partes obriga-se a transmitir conhecimentos aplicáveis a um processo produtivo, sendo remunerado pela outra (CORRÊA, 2005, p. 96).

Mas, em sentido amplo, também ocorre transferência de tecnologia quando há transmissão, troca de conhecimentos ou comunhão de patentes. Cite-se como exemplo a comunicação de conhecimentos preexistentes entre as partes no próprio Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento que, geralmente, ocorre gratuitamente.

A transferência pode ocorrer mediante Cessão (aquisição) ou Licença (exploração). A Cessão implica a transferência dos direitos e pode ser onerosa ou gratuita, total ou parcial, assumindo geralmente o caráter de venda. É comum que seja total, mas pode se referir a apenas um conjunto (PIMENTEL, 2005a, p. 49).

A Licença é uma autorização para uso e/ou gozo dos direitos. Pode ser onerosa ou gratuita, exclusiva ou limitada, com caráter de locação, sendo a retribuição designada por “royalty”, que normalmente é calculado em percentual sobre a comercialização do produto (PIMENTEL, 2005a, p. 49).

A Licença Compulsória ocorre por ato da autoridade competente que, a requerimento do legítimo interessado, autoriza a exploração de cultivar ou patente independentemente da autorização de seu titular, por prazo determinado, sem exclusividade e mediante remuneração razoável (PIMENTEL, 2005a, p. 49).

Embora a Licença Compulsória represente uma limitação ao exercício pleno da propriedade e à autonomia privada, não será objeto deste estudo, pois requer por si só, um trabalho específico.

## **1.4.3 Contratos que implicam Transferência de Tecnologia**

Para o Instituto de Propriedade Industrial (INPI), os contratos que implicam transferência de tecnologia são os de Licença de direitos (exploração de patentes, de desenho industrial e uso de marcas) e os de Cessão (aquisição) de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica) e os contratos de franquia (INPI, 2009).

Isso é relevante mesmo quando se trata dos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento em que haverá uma cláusula no próprio documento sobre propriedade intelectual e outra sobre a Cessão ou Licença entre os signatários. Pode haver, posteriormente, outro contrato de transferência de tecnologia para terceiros, mas entre as partes já são estabelecidas condições básicas, ainda que não haja obrigação de resultado, ou seja, se este vier a existir, as partes, de antemão, já definem como será a sua transferência. Isso será analisado detalhadamente no item “Cláusula de Transferência de Tecnologia”.

Por isso, nesse tópico, em vez de se falar em contratos, fala-se em Cláusula de Transferência de Tecnologia, isto é, o titular/detentor licencia ou cede a outrem conhecimentos tecnológicos, experiência sobre procedimentos, fórmulas de produção de bens e serviços ou direitos de propriedade intelectual.

Há cláusulas que têm por objeto o conhecimento protegido pelos direitos de propriedade intelectual, como marcas, patentes, direitos autorais ou sobre programa de computador, e outras tecnologias, não necessariamente protegidas, como segredos e *Know How*. É comum esse tipo de cláusula no Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento.

O INPI define cada um dos contratos que implicam em transferência de tecnologia: a) Exploração de Patentes: licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado; b) Exploração de Desenho Industrial: licenciamento de desenho industrial concedido ou pedido de desenho industrial depositado; c) Uso de Marcas: licenciamento de uso de marca registrada ou pedido de registro depositado; d) Fornecimento de Tecnologia: aquisição de conhecimentos e técnicas não protegidos por direitos de propriedade industrial, para a produção de bens industriais e serviços; e) Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica: condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos para a execução ou prestação de serviços especializados; f) Franquia: concessão temporária de direitos que envolvam uso de marcas, prestação de serviços de assistência técnica, conjuntamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à realização de seu objetivo (INPI, 2009).

Após a conceituação de tecnologia e algumas de suas características, importa estudar os contratos de pesquisa e desenvolvimento.

## **2 CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA**

Para uma compreensão do contrato objeto deste estudo, são necessárias algumas noções sobre a Teoria Geral do Direito Civil e dos Contratos, para, então, classificá-lo e estabelecer o regime jurídico aplicável.

### **2.1 TEORIAS SUBJETIVA E OBJETIVA DO CONTRATO**

Os acontecimentos históricos entre os séculos XIX e XX, que serão detalhados no capítulo V, levam de uma concepção subjetiva a uma concepção objetiva do contrato. Essa transição ocorre pela mudança no modo de conceber e tratar a vontade dos contratantes (ROPPO, 2009, p. 58).

No século XIX domina a concepção subjetiva em que “a vontade humana é a força criadora dos efeitos jurídicos; e no contrato a vontade dos indivíduos contratantes é tudo”. Ao papel totalizador da vontade do contrato se denomina “dogma da vontade” (ROPPO, 2009, p. 59).

O dogma da vontade tem um significado ideológico e político, com conseqüências no plano técnico, e se encontra na conexão entre vontade e liberdade. Exaltar a vontade do indivíduo significa exaltar a liberdade individual, que é pré-condição para a fundação do modelo da sociedade burguesa e a economia capitalista, contrapostas às do “ancien regime”.

Traz conseqüências práticas: qualquer problema, que afete a vontade do contratante, põe em discussão o contrato e seus efeitos. Por exemplo, a divergência entre vontade declarada e vontade real leva à rescisão do contrato (ROPPO, 2009, p. 59).

No final do século XIX, o dogma da vontade e a teoria subjetiva entram em crise face à exigência de um mercado capitalista já mais maduro, que é a certeza das relações jurídico-econômicas, cuja ausência pode desacelerar ou frear as iniciativas. No dogma da vontade cada parte vive na dimensão da incerteza, o que diminui o desejo de empreender e é intolerável para o desenvolvimento do capitalismo.

A teoria da declaração se difunde no século XX e é paradigma das

concepções objetivas do contrato. São importantes a vontade individual e como se forma na esfera psíquica, mas também sua proteção social externa e o modo pelo qual a vontade da parte é percebida pela contraparte. Esta percepção é determinada pelo modo pelo qual a vontade, objetivamente, é manifestada externamente; por conseguinte depende do teor objetivo da declaração de vontade (ROPPO, 2009, p. 60).

Essa teoria se fundamenta na confiança. Quem recebe a declaração contratual a percebe em seu significado socialmente típico e, por isso, outorga sua confiança. Esta será defraudada se o contrato deixar de valer porque o significado objetivo da declaração foi contraditado pelo verdadeiro psiquismo do declarante (ROPPO, 2009, p. 60).

Há o princípio de responsabilidade (ou autorresponsabilidade) do declarante: quem faz uma declaração contratual assume o “*risco da confiança que a declaração cria*”; e se sua declaração reflete uma vontade viciada ele deve encarar as consequências, suportando o contrato (ROPPO, 2009, p. 61, grifo do autor, tradução nossa).

Aqui cabe uma ressalva: embora Roppo indique que a teoria da declaração se fundamenta na confiança e no princípio da responsabilidade, Azevedo indica que a teoria da responsabilidade e a da confiança são intermediárias entre a da vontade e a da declaração (AZEVEDO, 2002, p. 87).

Segundo Roppo, a moderna disciplina do contrato, face à exigência de tutelar a confiança, segue a teoria da declaração, mas sem anular o valor da vontade, que permanece fundamental no contrato (ROPPO, 2009, p. 61).

Na concepção objetiva também está a Teoria Preceptiva, cultivada na Itália por volta da metade do século XX e representada por Emílio Betti. A essência do contrato não é o fenômeno psicológico do acordo de vontade das partes, e sim o fenômeno social da autorregulamentação dos interesses das partes.

Roppo discorda de Betti, porque adota a visão finalista ou voluntarista do contrato. Para aquele, por ênfase na regra (preceito) que o contrato impõe às partes é útil, mas a regra contratual deriva do acordo contratual e sem o mesmo não subsistirá. Além disso, Betti fala de autorregulamento de interesses, ou seja, regramento baseado na autonomia, então Roppo questiona: “mas o que, senão a vontade das partes, é o instrumento de sua autonomia?” (ROPPO, 2009, p. 30; 61).

Contrato constitui ato jurídico e, mais especificamente, negócio jurídico,

donde a necessidade de conceituá-los, o que será feito a seguir.

## **2.2 CONCEITOS DE ATO E NEGÓCIO JURÍDICO**

Constata-se que a Parte Geral do atual Código Civil (CC), Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, foi dividida em três (3) livros, sendo o terceiro “Dos Fatos Jurídicos”, que se subdividiu em cinco (5) títulos, sendo o primeiro “Do Negócio Jurídico”, o segundo e terceiro, respectivamente, “Dos Atos Jurídicos Lícitos” e “Dos Atos Ilícitos”.

Houve um acréscimo de títulos e, com isso, o Código Civil de 2002 adotou a teoria dualista que distingue ato e negócio jurídico e este passou a ser disciplinado, pois o Código de 1916 não o fazia e utilizava apenas a expressão genérica “Atos Jurídicos”.

É pertinente verificar essa distinção porque o Código Civil a assimilou, embora neste ponto haja divergência doutrinária, especialmente com Roppo, que entende que a teoria do negócio jurídico está perdendo a importância e a centralidade das décadas precedentes (ROPPO, 2009, p. 86).

Betti adota a teoria do negócio jurídico. Classifica os fatos jurídicos em atos jurídicos, em que há valoração da consciência e vontade humanas, e fatos jurídicos em sentido estrito, sem valoração da consciência e vontade humanas (BETTI, 2003, p. 19-21).

Os atos jurídicos, por sua vez, classificam-se em atos jurídicos em sentido estrito e negócio jurídico (ABREU FILHO, 2003, p. 10).

Os atos jurídicos em sentido estrito podem ser lícitos ou ilícitos. Os atos lícitos podem ser subdivididos em duas categorias essenciais: a) a dos atos materiais; b) a das participações. Os atos materiais resultam sempre de uma atuação de vontade, de um comportamento do homem, por exemplo, a tomada de posse e a derelicação (abandono da coisa). Já as participações, além de um ato de vontade (como todo ato jurídico), caracterizam-se pela existência de uma declaração – para ciência de intenção ou de fatos – sem intenção negocial (ABREU FILHO, 2003, p. 10-13).

As participações consistem em simples comunicações, tais como interpelações, notificações, intimações, oposições e denúncias (ABREU FILHO,

2003, p. 13).

Para a conceituação do negócio jurídico, há, além das concepções subjetivas e objetivas introduzidas acima, a estruturalista (ABREU FILHO, 2003, p. 24-29).

Azevedo apresenta conceitos do negócio jurídico, de acordo com a corrente adotada:

1. Subjetiva: conceito se prende à sua gênese, com o que atende principalmente à formação do ato e vontade que lhe dá origem (autonomia da vontade). É a adotada pela corrente dos voluntaristas e é a posição dominante na doutrina brasileira (AZEVEDO, 2002, p. 1; 4).

Manifestação de vontade que visa a produzir efeitos jurídicos, ou ato de vontade dirigido a fins práticos tutelados pelo ordenamento jurídico (AZEVEDO, 2002, p. 4).

2. Objetiva: conceito se dá pela função, ligada ao momento final, aos efeitos (regras) que do ato resultam (AZEVEDO, 2002, p. 11).

Negócio jurídico constitui um comando concreto ao qual o ordenamento jurídico reconhece eficácia vinculante (AZEVEDO, 2002, p. 12).

Para Betti, negócio jurídico é um preceito ou regulamento, mas nega que seja jurídico. Entende que é um mero fato social juridicamente relevante em virtude de um fenômeno de recepção do ordenamento que é o traço sobressalente do reconhecimento jurídico da autonomia privada (FERRI, 1969, p. 81-82).

Ferri discorda de Betti, embora tenha uma concepção objetiva. Para aquele, o negócio jurídico é um fenômeno jurídico e fonte de normas jurídicas e a autonomia privada é, por conseguinte, poder normativo (FERRI, 1969, p. 9).

3. Como categoria ou como fato (estruturalista): Azevedo não adota a definição voluntarista ou a objetiva do negócio jurídico, mas o define pela estrutura, isto é, por aquilo que o compõe.

Negócio jurídico é todo fato jurídico que consiste em declaração de vontade, a que o ordenamento atribui os efeitos designados, respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia impostos pela norma jurídica sobre ele incidente (AZEVEDO, 2002, p. 16).

Os planos de existência, validade e eficácia serão examinados no capítulo IV sobre as Principais Cláusulas e Elementos dos Contratos.

### **2.3 CONTRATO NO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES**

Uma vez que o Código Civil brasileiro tratou do Negócio Jurídico, enquanto Fato Jurídico, na Parte Geral, verifica-se que os Contratos são disciplinados especificamente na Parte Especial, estando inseridos no livro referente ao Direito das Obrigações.

Isto porque as fontes das obrigações são: a) lei; b) contrato; c) manifestação unilateral de vontade; d) ato ilícito; e) determinação administrativa ou judicial (TOMASZEWSKI, 2009, p. 5-6).

A lei é a fonte imediata de obrigações, pois todo fenômeno jurídico deve ser reconduzido a ela. As demais são fontes mediatas (MESSINEO, 1971, p. 22).

Venosa a conceitua como “uma relação jurídica transitória de cunho pecuniário, unindo duas (ou mais) pessoas, devendo uma (o devedor) realizar uma prestação à outra (o credor)”, entendendo que a responsabilidade advinda do descumprimento não integra o conceito do instituto (VENOSA, 2006, p. 5).

Tomaszewski tece uma análise crítica da Teoria Geral das Obrigações, uma vez que não considera a obrigação um vínculo jurídico de caráter transitório que faculta uma pessoa ou lhe dá o poder jurídico de exigir de outrem o cumprimento de uma prestação de seu interesse. Define-a como “o efeito de uma relação jurídica, decorrente de uma de suas várias fontes, e que sujeita um dos pólos desta relação jurídica a cumprir uma prestação de dar, restituir, fazer ou se abster de certa conduta [...]” (TOMASZEWSKI, 2009, p. 4-5, grifo do autor).

Como o contrato de Pesquisa e Desenvolvimento pode apresentar um entrelaçamento de todas as modalidades obrigacionais (dar, fazer e não fazer), é necessário verificar cada uma delas.

A obrigação de dar contempla duas modalidades: a de dar propriamente dita (coisa certa ou incerta) e a de restituir. Nesta deve haver a devolução do domínio sobre o objeto, que pertencia ao credor e, em razão do contrato, passou

para o devedor, mas retorna àquele no adimplemento. Exemplos: locação de coisas, comodato, mútuo e depósito<sup>5</sup>.

A obrigação de fazer alude a uma atividade do devedor, que consiste, geralmente, em uma energia de trabalho a favor do credor (ou de terceiro): trabalho material ou intelectual. Pode corresponder também à obtenção de certo resultado (MESSINEO, 1971, p. 39).

Nas obrigações de não fazer requer-se uma abstenção do devedor (omissão) a um fazer que, sem a correspondente obrigação, seria legítimo. É também chamada de obrigação negativa. Há também outro conteúdo possível: o dever que consiste no fato de tolerar que o credor faça. Mais propriamente é obrigação de deixar fazer (MESSINEO, 1971, p. 40).

A obrigação negativa é sempre sucessiva, pois o devedor deve abster-se da prática do ato durante todo o tempo que lhe for imposta (até mesmo sem delimitação de tempo, se por imposição de lei ou dependente de autorização do poder público para sua realização, em caráter de exceção). Nestas obrigações o objetivo não é o seu adimplemento, mas evitar o seu descumprimento (TOMASZEWSKI, 2009, p. 38).

Se a obrigação for imposta somente ao devedor, apenas por ele exequível, trata-se de uma obrigação personalíssima, *intuitu personae*, ou de fazer infungível e, se não for devidamente adimplida, se resolverá em indenização por perdas e danos, conforme art. 247 do Código Civil<sup>6</sup> (TOMASZEWSKI, 2009, p. 32).

Para fins deste estudo, é relevante a classificação das obrigações quanto à transferibilidade e ao fim ou conteúdo. No primeiro aspecto, as obrigações são transferíveis (por exemplo, art. 299 do Código Civil<sup>7</sup>) e intransferíveis, nos casos de

---

<sup>5</sup> CC: Art. 569. O locatário é obrigado: [...] IV - a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular. Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acréscidos, quando o exija o depositante (BRASIL, 2008).

<sup>6</sup> CC: Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível (BRASIL, 2008).

<sup>7</sup> CC: Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, [...] salvo se aquele, [...], era insolvente e o credor o ignorava (BRASIL, 2008).

obrigações personalíssimas, em que somente o devedor pode cumprir a prestação avençada ou exigida.

Quanto ao fim ou conteúdo, a obrigação pode ser: a) de meio (quando o devedor se compromete à máxima dedicação sem se comprometer com o resultado esperado); b) de resultado (deve haver a satisfação dos interesses do credor conforme o vínculo contratual); c) de garantia (alguém se obriga a garantir a integridade patrimonial de outrem, como no seguro e na fiança).

Azevedo propõe, para identificar os contratos atípicos, o critério de análise das prestações que compõem os contratos (dar, fazer e não fazer), para melhor entendimento de sua natureza, já que as obrigações constituem a essência das contratações (AZEVEDO, 2004, p.157).

Dessa forma, a análise das obrigações será realizada ao se averiguar a natureza jurídica do Contrato Privado de Pesquisa e Desenvolvimento.

## **2.4 OUTRAS NOÇÕES DE CONTRATO**

Contrato é uma espécie de negócio jurídico que exige a presença de, pelo menos, duas partes. É, portanto, negócio jurídico bilateral ou plurilateral (GOMES, 2009, p. 4). Diferencia-se do negócio jurídico unilateral, que se aperfeiçoa pela manifestação de vontade de apenas uma das partes

O contrato não se restringe às obrigações, estendendo-se a outros ramos do direito privado e também ao direito público, sendo que os contratos celebrados pela Administração Pública têm características próprias.

No âmbito da Administração Pública, a Lei 8.666, de 21/06/1993, que institui normas para licitações e contratos, em seu art. 2º, parágrafo único, define contrato como “todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada”.

As normas mencionam as palavras contrato, acordo, convênio. Por isso, no Brasil, são comuns os seguintes títulos na identificação dos Contratos: Contrato de Cooperação Científica e Tecnológica, Convênio de Cooperação, Convênio de Cooperação Técnico-Financeira, Acordo de Cooperação, cuja distinção será realizada na análise da natureza jurídica dos mesmos.

Quanto ao contrato internacional, este se caracteriza pela presença de um elemento de estraneidade que o liga a dois ou mais ordenamentos jurídicos. (ARAÚJO, 2000, p. 19).

O Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento poderá ser internacional, por exemplo, quando uma das partes for empresa, instituição, universidade estrangeira ou quando a transferência de tecnologia, bens ou serviços ocorrer de um país para outro, abrangendo ordens jurídicas distintas (FLORES, 2003, p. 37).

Nos Estados Unidos, pode ser designado como Acordo para Pesquisa Financiada (*Sponsored Research Agreement*) ou Acordo para Pesquisa (*Research Agreement*) e o Instituto de Tecnologia da Califórnia o conceitua como “um acordo entre o financiador (agência) e o pesquisador principal, em que este tem um projeto de trabalho claro e um conjunto de responsabilidades em contrapartida ao apoio que recebe pelo período de tempo especificado” (CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2008).

## **2.5 ALGUNS PRINCÍPIOS DO DIREITO CONTRATUAL**

Neste trabalho, o Princípio da Autonomia Privada será examinado mais detalhadamente em capítulo próprio. Cabe, todavia, mencionar alguns outros princípios que se relacionam com aquele.

### **2.5.1 Princípios no Código Civil de 2002**

Uma das diretrizes seguidas na elaboração do Código Civil de 2002 foi o de inserir valores que inexistiam no Código de 1916, a saber, a eticidade, a socialidade e a operabilidade. Isso significa que esses são princípios fundamentais que nortearam os preceitos legais (REALE, 2003, p. 48; 34).

Em decorrência do Princípio da Eticidade, foram inseridos a boa-fé, bons costumes, probidade e correção.

O Código de 1916 tinha um caráter individualista, enquanto o ‘sentido social’ é uma das características mais marcantes do Código de 2002. Pelo Princípio da Socialidade prevalecem os valores coletivos sobre os individuais (REALE, 2003,

p. 50).

Diante desse princípio, foi declarada a função social do contrato, a interpretação mais favorável ao aderente nos contratos de adesão, a função social da posse e da propriedade.

Pelo Princípio da Operabilidade foram estabelecidas soluções normativas para facilitar a interpretação e aplicação do Direito, lembrando-se do ensinamento de Jhering: “o Direito é feito para ser executado. Direito que não se executa é como chama que não aquece, luz que não ilumina” (REALE, 2003, p. 35; 52).

O Princípio da Operabilidade levou às Cláusulas Gerais, como nos dispositivos em que se exige probidade, boa-fé e correção, pois não é possível fixar com precisão o alcance das regras jurídicas. Caberá ao juiz decidir, realizando o direito em sua ‘concretude’ (REALE, 2003, p. 53).

Com as cláusulas gerais, o juiz tem poder tanto para suprir lacunas quanto resolver observando valores éticos, onde houver essa previsão ou se a regra for deficiente.

Para a inserção de valores, o Código Civil adotou técnica legislativa mista, conjugando os métodos da casuística com as cláusulas gerais, que, por sua vez, interagem com os princípios gerais de direito, conceitos legais indeterminados e conceitos determinados pela função, que são essenciais para se entender a dinâmica do Código Civil na solução dos problemas de direito privado (NERY JÚNIOR; NERY, 2006, p. 160; 161).

Para Costa, a cláusula geral “constitui uma disposição normativa que utiliza, no seu enunciado, uma linguagem de tessitura intencionalmente ‘aberta’, ‘fluida’ ou ‘vaga’, caracterizando-se pela ampla extensão do seu campo semântico” (COSTA, 2003, p. 235).

As cláusulas gerais são, portanto, “normas orientadoras sob forma de diretrizes, dirigidas precipuamente ao juiz, vinculando-o ao mesmo tempo em que lhe dão liberdade para decidir”. Como exemplos, podem ser citados os artigos 421 e 422 do CC, que determinam, respectivamente, a função social do contrato como limite à autonomia privada e a boa-fé objetiva e a probidade (NERY JÚNIOR; NERY, 2006, p. 162; 163).

Assim sendo, o art. 421 do CC apresenta como cláusulas gerais: a autonomia privada (liberdade contratual) e a função social do contrato. O art. 422 estabelece a boa-fé objetiva (NERY JÚNIOR; NERY, 2006, p. 421-413).

Outro princípio extremamente importante é o da supremacia da ordem pública, que constitui também uma cláusula geral, como será constatado a seguir.

### **2.5.2 Princípio da Supremacia da Ordem Pública**

O Princípio da Autonomia Privada não é absoluto. É limitado pelo Princípio da Supremacia da Ordem Pública, que significa que o interesse da sociedade deve prevalecer quando colide com o interesse individual. Isto porque se constatou, no século passado, que a ampla liberdade de contratar provocava desequilíbrios e a exploração do economicamente mais fraco. Por isso, tornou-se imprescindível a Intervenção do Estado para assegurar a igualdade entre os contratantes.

Conseqüentemente, leis passaram a ser editadas para garantir a supremacia da ordem pública. A Intervenção do Estado na vida contratual é atualmente tão intensa que se configura um verdadeiro dirigismo contratual (GONÇALVES, 2006b, p. 23).

Como não há uma noção exata de ordem pública, os tribunais devem verificar, em cada caso, se ela está ou não em jogo, pois é constituída pelo conjunto de interesses jurídicos e morais que incumbe à sociedade preservar. Por isso, os princípios de ordem pública não podem ser alterados por convenção entre os particulares (GONÇALVES, 2006b, p. 23).

Disposição semelhante encontra-se no parágrafo único do artigo 2.035 do Código Civil, sendo extremamente pertinente neste estudo, já que seu objeto envolve a propriedade intelectual e os contratos: “nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos” (BRASIL, 2008).

Trata-se também de uma cláusula geral que foi inserida no ordenamento pelo artigo 17 da Lei de Introdução ao Código Civil, que retira eficácia de qualquer declaração de vontade ofensiva da ordem pública (GONÇALVES, 2006b, p. 23).

Diante disso, tanto o princípio da autonomia privada quanto a intervenção do Estado serão estudados em capítulo próprio.

### **2.5.3 Princípio da Função Social do Contrato**

A cláusula geral da função social do contrato tem dimensão constitucional e civilista. Decorre do princípio constitucional da solidariedade e da construção de uma sociedade mais justa, da função social da propriedade e do valor social da livre iniciativa. Por isso, a liberdade parcial de contratar, com objetivo de fazer circular riqueza, precisa cumprir sua função social (NERY JÚNIOR; NERY, 2006, p. 411).

Pelo princípio da socialidade, o contrato não configura apenas as pretensões individuais dos contratantes, mas também instrumento de convívio social e de preservação dos interesses da coletividade. O que ocorre em um contrato repercute em outros do mesmo tipo. Além de útil, o contrato tem de ser justo (NERY JÚNIOR; NERY, 2006, p. 412).

No tocante ao conteúdo, o contrato atenderá à função social quando forem observados os valores da solidariedade, justiça, livre iniciativa, dignidade da pessoa humana, valores ambientais, etc. Será desatendida quando: a) a prestação de uma das partes for exagerada ou desproporcional; b) quando houver vantagem exagerada para uma das partes; c) quando se quebrar a base objetiva ou subjetiva do contrato (NERY JÚNIOR; NERY, 2006, p. 411).

Assim, em decorrência dos Princípios da Eticidade e Socialidade, desponta em 2002 o Princípio do Equilíbrio Econômico dos Contratos como base ética de todo o Direito Obrigacional, ao contrário do Código de 1916, que previa a rescisão de contrato só por ato ilícito (REALE, 2003, p. 34).

Face ao princípio da função social, a autonomia privada será ponderada. Por se tratar de cláusula geral, o juiz, na interpretação, poderá fixar o que significa a função social, com valores jurídicos, sociais, econômicos e morais. Também dará a solução de acordo com o caso concreto (NERY JÚNIOR; NERY, 2006, p. 411).

Outro princípio importante é o da boa-fé objetiva, que será estudado a seguir.

### **2.5.4 Princípio da Boa-Fé Objetiva**

As disposições do Código Civil buscam uma aplicação social e ética do

Direito dentro de um sistema aberto. O princípio da boa-fé objetiva foi inserido nesse contexto.

A boa-fé tem duas concepções: a) objetiva, denominada de concepção ética; b) subjetiva, chamada de concepção psicológica (NERY JÚNIOR; NERY, 2006, p. 414).

Importa distinguir, então, a boa-fé objetiva da subjetiva.

Para a aplicação da boa-fé subjetiva, o intérprete deve considerar a “intenção do sujeito da relação jurídica, o seu estado psicológico ou íntima convicção. Antitética à boa-fé subjetiva está a má-fé, também vista subjetivamente como a intenção de lesar a outrem” (COSTA, 2000, p. 411).

Como exemplo de boa-fé subjetiva encontra-se o artigo 221 do CC, ao dispor que o instrumento particular prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam para terceiros, antes de registrado no registro público (COSTA, 2003, p. 254).

A boa-fé objetiva é “modelo de conduta social, arquétipo ou *standard* jurídico, segundo o qual cada pessoa deve ajustar a própria conduta a esse arquétipo, obrando como obraria um homem reto: com honestidade, lealdade, probidade”. Os fatores concretos do caso, como *status* pessoal e cultural, são considerados por este modelo objetivo de conduta, não se aplicando o *standard* mecanicamente (COSTA, 2000, p. 411).

Na acepção objetiva, no campo contratual, atua de três maneiras: norma de interpretação e integração do contrato, determinando comportamento devido; limite ao exercício de direitos subjetivos; fonte autônoma de direitos, deveres e pretensões às partes contratantes (COSTA, 2003, p. 257).

Venosa entende que o Código Civil de 2002 indicou três funções inerentes à boa-fé objetiva: função interpretativa; função de controle e função de integração (VENOSA, 2005, p. 418).

Dentro da função interpretativa, dispõe o art. 113, na parte geral, que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Como controle dos limites do exercício de um direito, o art. 187 reza que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Em sua função integrativa, supre as lacunas dos negócios jurídicos, pois o

art. 422 estabelece a obrigatoriedade de guardar, na conclusão e execução do contrato, os princípios de probidade e boa-fé.

Venosa, ao discorrer sobre o art. 113 do CC e a boa-fé objetiva, sustenta que o juiz deve rejeitar a intenção dos declarantes da vontade, nos negócios jurídicos, que se desvie dela, ou seja, da conduta correta para as circunstâncias, conforme o critério do razoável (VENOSA, 2005, p. 417).

Da boa-fé objetiva nascem deveres anexos, laterais ou instrumentais, que são: a) proteção, cuidado e segurança com a pessoa e os bens da contraparte; b) colaboração para o adimplemento correto do contrato; c) informação; d) omissão e segredo (COSTA, 2003, p. 258).

Dessa forma, o juiz deve rejeitar a intenção dos declarantes da vontade, nos negócios jurídicos, que se desvie da boa-fé objetiva, ou seja, da conduta correta para as circunstâncias, conforme o critério do razoável.

## **2.6 CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS**

No Direito, classificar serve essencialmente para determinar as regras aplicáveis. Pode-se classificar por estruturas contratuais, que são classes contrapostas no interior de um par formado por componentes antagônicos, que se excluem mutuamente e, em seu conjunto, esgotam o universo dos contratos (ROPPO, 2009, p. 405).

Portanto, a classificação dos contratos é importante, pois auxilia na compreensão de sua natureza jurídica e seus efeitos.

Como não há absoluta coincidência entre os autores, adota-se a classificação de Gonçalves, embora Roppo entenda que a realizada por tipos está fora da classificação por estruturas contratuais, que definem classes de contratos mais amplos, pois cada uma pode compreender contratos pertencentes a tipos diferentes (ROPPO, 2009, p. 405).

Dessa forma, os contratos são classificados em diversas modalidades e dividem-se quanto a:

1. Efeitos: em unilaterais, bilaterais (sinalagmáticos) e plurilaterais; gratuitos e onerosos. Estes se subdividem em comutativos e aleatórios, que podem por natureza e acidentalmente aleatórios.

2. Formação: em paritários, de adesão e contratos-tipo.
3. Momento de execução: de execução instantânea, diferida e de trato sucessivo ou em prestações.
4. Agente: em personalíssimos ou *intuitu personae* e impessoais; individuais e coletivos.
5. Modo por que existem: em principais, acessórios ou adjetos e derivados ou subcontratos.
6. Forma: formais e de forma livre; solenes e não solenes; consensuais e reais.
7. Objeto: em preliminares ou *pactum de contrahendo* e definitivos.
8. Designação: nominados e inominados, típicos e atípicos, mistos, coligados e união de contratos (GONÇALVES, 2006b, p. 67-94).

Passa-se, então, à conceituação de cada categoria. Às vezes, uma categoria se articula em subcategorias.

### **2.6.1 Efeitos: Unilaterais, Bilaterais (Sinalagmáticos) e Plurilaterais; Gratuitos e Onerosos. Comutativos e Aleatórios**

A classificação em bilateral e unilateral é realizada não pelo prisma da formação dos contratos, pois todo contrato resulta de duas manifestações de vontade, mas pelos efeitos que acarretam.

Segundo Gomes, o contrato é “unilateral se, no momento em que se forma, origina obrigação, tão somente, para uma das partes – *ex uno latere*” (GOMES, 2009, p. 85). Exemplos são a doação, o mandato e a fiança.

Nos bilaterais, as obrigações são geradas para ambos os contratantes, como a compra e venda, a locação. Podem ser denominados sinalagmáticos, da palavra grega *sinalagma*, que significa reciprocidade de prestações (GONÇALVES, 2006, p. 68).

Plurilaterais são contratos que possuem mais de duas partes, mas não se confundem com contratos bilaterais com múltiplos sujeitos ativos e passivos, mas com um mesmo nível de direitos e obrigações. Nos plúrimos, cada parte adquire direitos e contrai obrigações com todos os outros contratantes. Há obrigações entrelaçadas e não oposição de um grupo de contratantes perante outro. Cada

parte pode ter uma parcela de execução diferente das demais. Pode ocorrer que as partes não tenham antagonismo perante qualquer outra parte, mas busquem um fim comum no contrato (VENOSA, 2006, 396-397).

Um exemplo é o contrato de sociedade, em que cada sócio é uma parte, como será visto abaixo e ao tratar da natureza associativa do Convênio de Pesquisa e Desenvolvimento.

Os contratos são classificados em gratuitos e onerosos pelas vantagens patrimoniais que podem produzir. Gratuitos ou Benéficos são aqueles em que apenas uma das partes tem benefício, como ocorre na doação pura. Nos onerosos, todos os contratantes obtêm vantagem. Há benefícios e sacrifícios recíprocos (GONÇALVES, 2006b, p. 71).

A classificação em comutativos e aleatórios (por natureza e acidentalmente aleatórios) é uma subdivisão dos contratos onerosos.

Comutativo é o contrato no qual os contraentes conhecem suas respectivas prestações. No aleatório, pelo menos o conteúdo da prestação de uma das partes é desconhecido na formação do contrato. Pode ser aleatório por sua natureza (exemplos: seguro, loterias e similares) ou a álea pode decorrer da vontade das partes, por exemplo, uma compra e venda pode ser transformada em contrato aleatório quando se estipula aquisição de uma futura colheita (VENOSA, 2006, p. 401-402).

O contrato de pesquisa e desenvolvimento poderá ser comutativo ou aleatório.

#### **2.6.1.1 Contratos plurilaterais com comunidade de fim**

Roppo faz a ressalva de que todos os contratos com prestações recíprocas são onerosos, mas nem todos os onerosos têm prestações recíprocas. Exemplo disso são os contratos com comunidade de fim, cujo protótipo está representado pelos contratos associativos (ROPPO, 2009, p. 411).

No contrato de sociedade cada sócio se obriga com a prestação, que é o aporte face à vantagem jurídica da participação na sociedade possível pelas prestações (aportes) dos outros sócios. O contrato é oneroso, mas as prestações dos sócios não são recíprocas entre si. Cada sócio realiza o aporte não para obter

uma utilidade direta dos outros sócios, mas através do aporte de todos é formada a estrutura comum destinada a satisfazer os interesses (realizar a atividade econômica, capaz de dar utilidades). Os aportes não são o fim do intercâmbio, mas pressuposto para a estrutura comum (ROPPO, 2009, p. 411).

Há contratos com comunidade de fins que são também plurilaterais, ou seja, têm mais de duas partes. A presença de três ou mais partes impede a configuração do intercâmbio ou, pelo menos, com a clareza que este assume entre duas partes (A presta a B porque B presta a A). No contrato plurilateral, a razão pela qual a parte realiza sua prestação não se esgota em receber uma contraprestação, mas é um elemento mais complexo: o fim comum a todas as partes (ROPPO, 2009, p. 412).

Uma vez que todos os contratos plurilaterais não se limitam a realizar um intercâmbio imediato ou direto, pelo menos não dentro do seu paradigma puro, Roppo entende que todos eles têm alguma comunidade de fim (ROPPO, 2009, p. 413).

Essas colocações serão retomadas na análise do contrato de pesquisa e desenvolvimento, especificamente no tópico sobre a natureza associativa da parceria, porque se entende que se trata de um contrato plurilateral com comunidade de fins.

### **2.6.2 Formação: Paritários, de Adesão e Contratos-Tipo**

Paritários são os tradicionais em que as partes discutem livremente as condições, pois se encontram em situação de igualdade. Há uma fase de negociações preliminares em que se decidem as cláusulas e condições do negócio.

Nos Contratos de Adesão não há essa liberdade, a vontade de um dos contratantes prepondera e ele elabora todas as cláusulas. O outro adere ao contrato já confeccionado, não podendo modificá-lo. Destinam-se a número indeterminado e desconhecido de pessoas. Exemplos: seguro, consórcio, de transporte.

Contrato-tipo, de massa, em série ou por formulários tem afinidade com o de adesão porque pode ser apresentado por um dos contraentes ao outro, que apenas o assina. A diferença é que pode haver igualdade econômica, discussão do conteúdo e as cláusulas não são impostas, apenas pré-redigidas. Exemplo:

contratos bancários com espaços em branco para que condições sejam estabelecidas de comum acordo. Destinam-se a pessoas identificáveis (GONÇALVES, 2006b, p. 75-78).

O contrato de pesquisa e desenvolvimento geralmente é paritário.

### **2.6.3 Momento de Execução: Instantânea, Diferida e de Trato Sucessivo ou em Prestações**

O contrato é de Execução Instantânea quando as partes adquirem e cumprem seus direitos e obrigações no momento da celebração do mesmo. Por exemplo, na compra e venda à vista, o pagamento e a tradição da coisa ocorrem no mesmo momento.

A execução é Diferida quando as partes adiam o cumprimento de suas obrigações para um momento posterior ao contrato, como na compra e venda a prazo ou na venda sob condição suspensiva.

De Trato ou Execução Sucessiva ou em Prestações é o contrato em que as relações das partes desenvolvem-se por um período, pela própria natureza da relação. É o que sucede com a locação, sociedade, etc. (VENOSA, 2006, p. 414-415).

O contrato de pesquisa e desenvolvimento geralmente é de execução sucessiva, já que necessita de tempo pela própria natureza do objeto.

### **2.6.4 Agente: Personalíssimos ou *Intuitu Personae* e Impessoais. Individuais e Coletivos**

Personalíssimos ou *Intuitu Personae* são os contratos celebrados pelas qualidades pessoais de um dos contraentes. Por isso, não pode haver substituição, pois as qualidades foram decisivas para a contratação. Surge, normalmente, uma obrigação de fazer, com objeto infungível, que não pode ser executada por outra pessoa. São intransmissíveis aos sucessores e não podem ser objeto de cessão.

Nos Impessoais, a prestação pode ser cumprida pelo obrigado ou terceiro. O que importa é que seja executada, não importa quem a faça, pois objeto não

requer qualidades especiais do devedor (GONÇALVES, 2006b, p. 80).

Nos contratos individuais, as vontades são individualmente consideradas. Nos coletivos, denominados convenções coletivas, há acordo de vontade entre duas pessoas jurídicas de direito privado, que representam categorias profissionais. Na verdade, são acordos normativos, não contratos. Esta classificação é mais utilizada no Direito do Trabalho. (GONÇALVES, 2006b, p. 81).

No Brasil, o contrato de pesquisa e desenvolvimento geralmente é realizado entre instituições e empresas, mas não se determina quem serão os pesquisadores, diferentemente dos contratos das universidades americanas, que os indicam, podendo haver rescisão se não o cumprirem.

#### **2.6.5 Modo de Existência: Principais, Acessórios ou Adjetos e Derivados ou Subcontratos.**

A diferença entre principal e acessório encontra-se na parte geral do Direito Civil. Assim, um contrato é principal quando não depende juridicamente de outro. É acessório quando tem dependência jurídica de outro, por exemplo, a fiança, que só existe para garantir outro contrato ou obrigação. Não tem autonomia, se nula ou prescrita a obrigação principal, desaparece o acessório (VENOSA, 2006, p. 414).

Os derivados ou subcontratos têm por objeto direitos estabelecidos em outro contrato, denominado básico ou principal. Um dos contratantes transfere a terceiro, sem se desvincular, a utilidade correspondente à sua posição contratual. Entre os principais, destacam-se a sublocação, a subempreitada e a subconcessão (GONÇALVES, 2006b, p. 83).

O contrato de pesquisa e desenvolvimento geralmente é o principal, podendo originar acordos de confidencialidade, contratos de licença e cessão para terceiros, etc.

#### **2.6.6 Forma: Formais ou de Forma Livre; Solenes ou Não Solenes. Consensuais e Reais**

Há autores que utilizam as palavras formalidade e solenidade como

sinônimas (GONÇALVES, 2006b, p. 84). Venosa, todavia, as diferencia, razão pela qual, será apresentada a sua distinção.

Formais são os contratos cuja validade depende da observância de uma forma preestabelecida pela lei. Por exemplo, a forma escrita o torna formal, mas não solene (VENOSA, 2006, 412).

Quando a formalidade é exigida não como condição de validade, mas apenas para facilitar a prova do negócio, ela é *ad probationem tantum* (GONÇALVES, 2006b, p. 85).

Solenes, além de formais, são aqueles que, se não obedecidas as formalidades, o negócio carece de efeito, como ocorre na alienação de imóveis de valor superior ao legal, que exige escritura pública. Neste caso, a formalidade tem caráter constitutivo ou solene. A ausência de forma torna-o nulo (VENOSA, 2006, 413).

Quando a forma é exigida como condição de validade do negócio, este é solene e a formalidade *ad solemnitatem*, ou seja, constitui a substância do ato (GONÇALVES, 2006b, p. 84).

Nos contratos não solenes ou de forma livre basta o consentimento para a sua formação. Podem ser celebrados por escrito particular ou verbalmente.

Consensuais são aqueles que se formam unicamente pelo acordo de vontades, independentemente da entrega da coisa e de observância de forma. São não solenes.

Reais são os que exigem, para seu aperfeiçoamento, além do consentimento, a entrega (tradição) da coisa, que é o seu objeto, como os de depósito, comodato, mútuo. Não se formam sem a tradição da coisa (GONÇALVES, 2006b, p. 86-87).

O contrato de pesquisa e desenvolvimento pode ter forma livre. Às vezes, pesquisadores de diferentes instituições acordam fazer uma pesquisa em conjunto informalmente. Mas prefere-se a forma escrita.

### **2.6.7 Objeto: Preliminares ou *Pactum de Contrahendo* e Definitivos.**

Preliminar ou *Pactum de Contrahendo* é aquele que tem por objeto a celebração de um contrato definitivo. É também denominado pré-contrato. O objeto

é um só: a efetivação de um contrato definitivo. Já o Definitivo tem diversos objetos, de acordo com a natureza de cada um, e cada contrato tem um objeto peculiar (GONÇALVES, 2006b, p. 88).

O contrato de pesquisa e desenvolvimento geralmente é definitivo.

### **2.6.8 Designação: Nominados e Inominados, Típicos e Atípicos, Mistos, Coligados e União de Contratos.**

Nominados são os que têm designação própria (*nomen iuris*) e servem de base para fixar tipos de regulamentação específica da lei. O Código Civil regulamenta vinte e três contratos nominados.

Inominados são os que não têm denominação própria, isto é, não tem um nome no ordenamento jurídico.

Típicos são os regulados pela lei, que traça o perfil de cada um. Todo contrato nominado é típico e vice-versa. O contrato típico não requer muitas cláusulas, pois as normas regulamentadoras fixadas pelo legislador passam a integrá-lo (GONÇALVES, 2006b, p. 91).

Os Atípicos resultam de um acordo de vontades, mas não têm suas características e requisitos definidos e regulados por lei, ou seja, não têm disciplina legal. São regulados por normas gerais (GONÇALVES, 2006b, p. 91).

O Contrato Misto é o resultado da união de um contrato típico com cláusulas criadas pela vontade dos contratantes. Deixa de ser típico, mas não se torna atípico: é uma nova espécie contratual, constituindo, assim, um contrato *único* ou unitário.

Contratos Coligados são contratos distintos, mas ligados por uma cláusula acessória, implícita ou explícita. Diferenciam-se do misto, pois há uma pluralidade de contratos celebrados pelas partes e que são interligados. Há uma dependência, com um contrato relacionado ao outro, pois se referem a um negócio complexo, embora conservem a própria individualidade. Exemplo: contrato de transporte aéreo com seguro do passageiro (GONÇALVES, 2006b, p. 92).

Há União de Contratos quando contratos distintos e autônomos são realizados ao mesmo tempo ou no mesmo documento, sem vínculo interno, apenas externo, como na compra de imóvel e reparação de outro prédio (GONÇALVES,

2006b, p. 93).

O contrato de pesquisa e desenvolvimento privado é atípico, por isso essa classificação deve ser analisada mais detalhadamente.

## **2.7 CONTRATOS ATÍPICOS**

Contratos atípicos não correspondem a nenhum dos tipos contratuais definidos e regulados pela lei (ROPPO, 2009, p. 395).

Portanto, tipicidade significa a presença e atipicidade, a ausência de tratamento legislativo específico. Os atípicos, embora possam ter um nome, não são regulamentados, mas não podem contrariar a lei, a ordem pública, os bons costumes e os princípios gerais de direito (AZEVEDO, 2004, p.137-138).

Há contratos que embora não sejam típicos legalmente, conquistam uma tipicidade sócio-jurisprudencial, que, posteriormente, poderá se converter em tipicidade legal se o legislador resolver intervir e regular o contrato (ROPPO, 2009, p. 396).

A liberdade de fazer contratos atípicos é um aspecto importante da liberdade contratual reconhecida aos particulares e se baseia em fortes razões de oportunidade social. Face às novas exigências causadas pelos progressos da tecnologia e da economia, pode ocorrer que nenhum tipo legal ofereça respostas satisfatórias, donde surge a necessidade de celebrar um contrato atípico (ROPPO, 2009, p. 395).

A possibilidade de estipulação está prevista no art. 425 do Código Civil<sup>8</sup>. Dessa forma, são permitidos se observarem alguns requisitos, como licitude, conformidade com a lei e os bons costumes.

Para a sua validade, é suficiente o consenso, que as partes sejam livres e capazes e o seu objeto lícito, possível, determinado ou determinável e suscetível de apreciação econômica. Necessitam de detalhada especificação dos direitos e obrigações de cada parte, já que não têm disciplina legal. São regulados por normas gerais e não normas específicas (GONÇALVES, 2006b, p. 91).

---

<sup>8</sup> CC: Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código (BRASIL, 2008).

A importância da classificação do contrato atípico está em sua integração e interpretação, como será demonstrado a seguir.

### **2.7.1 Classificação dos Contratos Atípicos**

A qualificação do contrato é a operação lógica pela qual o intérprete – frente a um contrato concreto – afirma ou nega que corresponde a um tipo contratual. Se classificar como atípico, a consequência será a não aplicação da disciplina de tipo específico, mas a do contrato em geral (ROPPO, 2009, p. 401-402).

Diversos autores procuram classificar os contratos atípicos. Messineo os classifica em:

I) Contratos inominados em sentido estrito ou puros: a) com conteúdo completamente estranho aos tipos legais (por exemplo, contrato de garantia); b) com alguns elementos estranhos aos legais, enquanto outros, com função preponderante, são legais (por exemplo, contrato de bolsa simples).

II) Contratos inominados mistos: com elementos conhecidos (legais), dispostos em combinações diferentes (tomados de mais de uma figura contratual nominada), que, entre si, podem estar em relação de coordenação ou subordinação. É a categoria mais numerosa, integrada por contratos unitários (MESSINEO, 1986, p. 396).

Gomes divide os contratos em atípicos propriamente ditos e mistos. Os primeiros caracterizam-se pela originalidade. Os mistos são compostos por prestações típicas de outros contratos, ou de elementos mais simples, combinados pelas partes. Pode haver subordinação ou coordenação. Podem ser combinados: contratos completos, prestações típicas inteiras ou elementos mais simples, por exemplo: “um contrato completo e um elemento mais simples de outro; um contrato completo e uma prestação típica de outro; prestações típicas de dois ou mais contratos; prestações típicas de contratos diversos e elementos simples de outros”. (GOMES, 2009, p.120-1).

Azevedo, por sua vez, classificou os contratos atípicos em sentido amplo em duas categorias: os singulares e os mistos. Os singulares são os atípicos em sentido estrito e são “figuras atípicas, consideradas individualmente”. Os mistos

contêm: a) contratos ou elementos somente típicos; b) contratos ou elementos somente atípicos; c) contratos ou elementos típicos e atípicos (AZEVEDO, 2004, p.145).

Messineo apresenta a disciplina jurídica proposta para os contratos inominados de acordo com a classificação acima e tece suas críticas sobre a mesma.

Para o primeiro grupo (inominados em sentido estrito ou puros), indica-se a aplicação analógica das normas escritas para os correspondentes contratos nominados, sendo que para o grupo “b”, a aplicação das normas relativas a elementos conhecidos deveria ser direta e não analógica (MESSINEO, 1986, p. 397).

Para o segundo (misto), dois métodos são propostos. Na Teoria da Absorção há sempre um elemento prevalente que absorve os elementos secundários. Com isso, seria possível regular o contrato inteiro com as normas do contrato nominado correspondente. Messineo adverte, no entanto, que nem sempre é possível estabelecer a prevalência de um elemento contratual sobre os demais, pois ficariam comprometidos elementos considerados secundários, mas que, na verdade, caracterizam o contrato inominado (MESSINEO, 1986, p. 397).

A Teoria da Combinação sugere a aplicação dos princípios de cada contrato típico envolvido, aplicando-se várias disciplinas jurídicas. Seria aplicação direta, sem recorrer à analogia. A dificuldade apontada pelo autor é que os elementos dos contratos nominados não estão justapostos um ao lado do outro. Pelo contrário, estão como soldados entre si em uma unidade orgânica: “o contrato não é uma soma, mas uma síntese”. O mesmo vale para as normas que o regulam: não se referem a elementos singulares, mas ao contrato inteiro. O elemento “preço” e suas normas têm conteúdo distinto dependendo do tipo de contrato (MESSINEO, 1986, p. 398-399).

Para Gomes “os contratos atípicos subordinam-se às regras gerais do Direito Contratual, assim as que regem os pressupostos e requisitos essenciais à validade dos contratos como as que disciplinam as obrigações”. Mas não bastam. Regras particulares são necessárias (GOMES, 2009, p.125).

Para os contratos mistos, Gomes sugere solução eclética, ou seja, devem ser empregados os métodos da combinação, absorção ou aplicação analógica (GOMES, 2009, p. 125).

Messineo não recomenda a solução eclética de acolher ambos os métodos e seguir um ou outro de acordo com o fato específico a regular.

O autor considera o critério mais sério, para os contratos mistos, além da aplicação direta das normas gerais (prevista no art. 425 do Código Civil brasileiro), o da aplicação analógica das normas singulares relativas ao contrato nominado, mais adequadas ao contrato misto que se deve disciplinar, e na sua falta, o da analogia *iuris* (MESSINEO, 1986, p. 400).

Ademais, se for admitida a possibilidade das partes elaborarem por si mesmas as normas reguladoras do contrato, desde que não contrarie a lei e os bons costumes, o problema da disciplina de cada contrato inominado se torna resolúvel em cada caso. Além disso, não se deve considerar a lei a única fonte normativa, mas também os usos e costumes (MESSINEO, 1986, p. 401-402).

No entanto, há autores que, sem nominar teorias, acabam por adotá-las. Roppo entende que se for misto entre os tipos (a) e (b), serão aplicáveis ambas as disciplinas no que forem compatíveis. Todavia, se houver alguma incompatibilidade, a qualificação deve determinar qual é o tipo dominante, cuja disciplina descarta a do tipo marginal (ROPPO, 2009, p. 402).

Azevedo não considera cada avença como típica porque as prestações desses contratos mesclam-se em um todo sem possibilidade de separação. Este autor entende que formam um só contrato misto e a rescisão é possível pelo descumprimento de qualquer delas.

Reitera a sua proposta de análise das prestações que compõem os contratos (dar, fazer e não fazer) para identificar os contratos atípicos (AZEVEDO, 2004, p. 144; 157).

O autor entende, ainda, que: a) as normas que regulam os contratos típicos poderão ser aplicadas aos contratos atípicos, desde que não se desnature a natureza e unidade destes; b) o contrato atípico forma um todo uno e complexo, indivisível com todas as suas cláusulas e condições (AZEVEDO, 2004, p. 202-203).

O contrato de pesquisa e desenvolvimento privado é atípico, enquanto o da Administração pode ser misto, como será observado no próximo tópico.

## 2.8 CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA

Nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento podem figurar como partes apenas pessoas privadas ou pelo menos uma pessoa pública, o que determinará a natureza jurídica dos mesmos.

Há, ainda, a possibilidade de um convênio internacional de cooperação celebrado entre Estados ou entre empresas públicas internacionais para realização de um projeto de interesse mútuo (SANTOS, 1991, p. 69).

Assim, verifica-se que os mesmos podem assumir quatro perspectivas, segundo a classificação proposta por Araújo (ARAÚJO, 2007, p. 614–709):

- I. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO;
- II. CONTRATO DE DIREITO ADMINISTRATIVO;
- III. CONTRATO “DA ADMINISTRAÇÃO”;
- IV. NEGÓCIO JURÍDICO “DA ADMINISTRAÇÃO”.

Imprescindível salientar que a corrente doutrinária majoritária concebe que o Estado pode celebrar contratos administrativos e de direito privado e como exemplos podem ser citados José Cretella Júnior e Edmir Netto de Araújo.

Araújo defende que a “simples presença do Estado em uma relação contratual não é suficiente para caracterizar o ajuste como contrato de direito público, ou mais especificamente, contrato administrativo”. Muitas vezes, a Administração contratará pelas regras de direito privado, sem utilizar a sua prerrogativa de autoridade, por escolha, conveniência, oportunidade ou pela natureza da relação jurídica. Assim, nem todo contrato “da Administração” é contrato “administrativo” (ARAÚJO, 2007, p. 628).

Cretella Júnior explica que se trata da chamada *opção administrativa*, quando, por várias razões, é mais vantajoso e rápido para o Estado desinvestir-se das prerrogativas públicas e das sujeições que o limitam, colocando-se no mesmo nível do particular, para celebrar contratos e convênios, regidos pelo direito comum, ou seja, pelo direito privado. Nesses casos, a Administração age como o particular, ao gerir seus próprios negócios, com ele tratando em igualdade de condições (CRETELLA JÚNIOR, 1972, p. 47-48).

Mukai, entretanto, entende que a Administração Pública, quando celebra contratos ditos de direito privado, utiliza-se de formas do direito privado, mas tem de

atender a fins públicos. Por isso, defende que todos os contratos celebrados pela Administração Pública são “contratos públicos, porque têm sua referência a um objeto de direito público (interesse público-administrativo ou serviço público)” (MUKAI, 2004, p. 119-121).

Neste trabalho, adota-se a classificação de Araújo, que entende que pode haver contratos “da Administração” (ARAÚJO, 2007, p. 614–709).

No entanto, em vez da expressão “Negócio Jurídico Administrativo” utilizada pelo autor, prefere-se “Negócio Jurídico da Administração” pelos mesmos motivos da denominação Contrato “da Administração”, principalmente a paridade entre as partes e inexistência de supremacia do Estado nos Convênios para Pesquisa e Desenvolvimento.

Assim, é possível traçar um quadro comparativo entre os quatro, a saber:

|                 | CONTRATO DE DIREITO PRIVADO               | CONTRATO DE DIREITO ADMINISTRATIVO  | CONTRATO “DA ADMINISTRAÇÃO”   | NEGÓCIO JURÍDICO “DA ADMINISTRAÇÃO”  |
|-----------------|---|---|---|--|
| Exemplos        | Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento    | Contrato de Obra Pública, Prestação de Serviços, Fornecimento, Concessão, Permissão.  | Contrato ou Acordo de Pesquisa e Desenvolvimento<br>Outros tipos de Contratos:<br>Locação, Direitos Autorais, Permuta, Doação, Dação em Pagamento, Gestão, Compra e Venda, Franquia, <i>Leasing</i> . | Convênios para Pesquisa e Desenvolvimento (Termo de Cooperação)  |
| Contratantes    | Pessoas Privadas, Físicas e/ou Jurídicas. | Uma parte é Pessoa Jurídica de Direito Público (a Administração).   | Uma parte é Pessoa Jurídica de Direito Público (a Administração).   | Somente Pessoas Públicas ou Pessoas Públicas e Privadas.   |
| Regime Jurídico | Regime Jurídico de Direito Privado.       | Regime Jurídico de Direito Administrativo.<br><br>Contrato regido por Princípios Exorbitantes e Derrogatórios do Direito Comum. | Regime jurídico predominantemente privado, embora contratação possa ser precedida de procedimento administrativo, de licitação ou sua dispensa.   | Convênios e Consórcios não são personalizados<br>Convênio: posição jurídica dos signatários é uma só, idêntica para todos, havendo diversificação na cooperação de cada um, segundo as possibilidades. (MEIRELLES, 1990, p. 354). Deve-se observar o art. 116 da Lei 8.666/93. |

|   | DIREITO PRIVADO  | DIREITO ADMINISTRATIVO  | CONTRATO "DA ADMINISTRAÇÃO"  | NEGÓCIO "DA ADMINISTRAÇÃO"  |
|---|--|---|--|---|
| Posição das Partes  | Horizontalidade entre as partes. Posição de igualdade entre elas.  | Verticalidade ou Posição de Supremacia do Estado em relação ao particular. Interesse público colocado acima do individual.  | Horizontalidade. Estado se desveste de suas prerrogativas e contrata com particular em posição de igualdade.   | Horizontalidade, sem supremacia da Administração Pública. Posição idêntica dos partícipes.  |
| Cláusulas Exorbitantes ou Derrogatórias do Direito Comum Art. 58, Lei 8666/93 | Inexistem (se constassem, atentariam contra a ordem pública).  | São típicas desse contrato e o que o diferencia do contrato privado. Dividem-se em regulamentares e econômicas. Nas primeiras pode haver alteração unilateral. Outros exemplos: anulação, restrições à exceção de contrato não cumprido.  | Possíveis, mas incidência e operacionalidade limitadas, pela obrigatoriedade do respeito aos direitos do contratado, previstos no ordenamento jurídico.                              | Descabidas face à posição de igualdade.   |
| Conceito  | Acordo de vontades antagônicas, que se compõem, mas não se adicionam, delas resultando uma terceira espécie (vontade contratual, resultante e não soma).           | Acordo de vontades opostas, realizado <i>intuitu personae</i> , do qual participa o Estado, com supremacia, para produzir obrigações com finalidade pública, contendo explícita ou implicitamente cláusulas de privilégio que o submetem a regime jurídico de direito público e princípios publicísticos. | Acordo de vontades do qual participa o Estado, em posição de horizontalidade.  | Convênio: Acordo de vontades paralelas, não opostas, que se somam para alcançar interesses e objetivos comuns dos partícipes, somente pessoas públicas ou pessoas públicas e pessoas privadas, em posição de horizontalidade. |
| Classificação do Contrato   | Atípico. Forma livre. Sinalagmático ou Plurilateral. Oneroso. Comutativo ou aleatório. Paritário. Execução Sucessiva. Pessoal ou impessoal. Principal. Consensual. | Formal e solene. Sinalagmático. Oneroso. Comutativo. Contrato-Tipo. Execução Sucessiva. Pessoal (normalmente <i>intuitu personae</i> ). Principal. Consensual.  | Nominado, típico ou misto. Formal. Sinalagmático ou Plurilateral. Oneroso. Comutativo ou aleatório. Paritário. Execução Sucessiva. Preferencialmente pessoal. Principal. Consensual. | Típico ou Misto. Formal. Sinalagmático ou Plurilateral. Oneroso. Comutativo ou Paritário. Execução Sucessiva. Preferencialmente pessoal. Principal. Consensual.   |

|  | DIREITO PRIVADO  | DIREITO ADMINISTRATIVO  | CONTRATO "DA ADMINISTRAÇÃO"  | NEGÓCIO "DA ADMINISTRAÇÃO"  |
|--|--|---|--|---|
| Capacidade                               | Requisito de Validade: capacidade civil.   | Além de capacidade civil, imprescindível competência para contratar, do órgão/entidade e do agente público. Do particular, podem ser exigidos requisitos para contratar, através da habilitação (cumprimento de exigências da lei).                   | Além de capacidade civil, imprescindível competência para contratar do órgão/entidade e do agente público.   | Além de capacidade civil, imprescindível competência para contratar do órgão/entidade e do agente público.  |
| Objeto                                   | Lícito, possível, determinado ou determinável.   | Lícito, possível. Sempre com a finalidade de interesse público.   | Lícito, possível, determinado ou determinável. Deve concorrer o interesse público ou, pelo menos, não deve ser contrário ao mesmo .  | Lícito, possível. Interesses paralelos, com interesse público coincidente no objetivo comum.  |
| Forma                                    | Em princípio, há liberdade. Observar se há forma prescrita ou não defesa em lei. Inclui solenidade (art. 166, V, CC-BRASIL, 2008). | Formalismo predomina. Descumprimento de exigências legais gera nulidade. Exemplos: forma escrita e cláusulas essenciais (Lei 8.666/93, art. 55 - BRASIL, 1993).   | O Art. 62, § 3º, da Lei 8.666/93, dispõe que se aplica o disposto nos arts. 55, 58 a 61 da Lei, <u>no que couber</u> , aos contratos cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado. | O convênio com pessoa pública não se submete ao art. 2º da Lei 8.666/93 e sim ao art. 116, que determina o conteúdo mínimo do convênio. Procedimentos administrativos podem preceder o convênio para verificar aspectos técnicos, financeiros, etc. |
| Liberdade de Estipulação e Consentimento | Maior autonomia privada. Consentimento expresso ou tácito.   | Procedimentos rígidos e vinculados para escolher contratante, estipular cláusulas, por licitação ou fundamentação legal para escolha direta, nos casos previstos em lei de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Consentimento deve ser expresso. | Estado contrata com particular em igualdade de condições, agindo como este na gestão de seus negócios, "por opção" (CRETELLA JÚNIOR, 1972, p. 47-48). No entanto, há prescrições legais que devem ser atendidas. | Celebração de convênio independe de prévia licitação, pois não há competição nem estipulação de obrigações recíprocas, e sim mútua colaboração (DI PIETRO, 2002, p. 194-5). Há prescrições legais que devem ser atendidas.                          |

|  | DIREITO PRIVADO  | DIREITO ADMINISTRATIVO  | CONTRATO “DA ADMINISTRAÇÃO”  | NEGÓCIO “DA ADMINISTRAÇÃO”  |
|--|--|---|--|---|
| Supremacia da Ordem Pública                      | Ordem pública sobrepõe-se à liberdade contratual e visa à licitude e equilíbrio contratual. Normas mais brandas e supletivas. A princípio, partes podem estipular tudo que a lei não proíbe. | Característica essencial dos contratos públicos. Estado tem predominância contratual sobre particular e pode tomar atitudes não cabíveis em contrato privado, com fundamento no interesse público. Estado só pode fazer o que a lei permite ou impõe.   | Estado em posição de igualdade com particular e pode fazer o que a lei permite.  | Estado participe de convênio: mantém-se em posição de igualdade, pois execução e operacionalidade fundamentam-se na confiança recíproca e na cooperação, colaboração e permanência voluntárias. |
|  | DIREITO PRIVADO  | DIREITO ADMINISTRATIVO  | “DA ADMINISTRAÇÃO”   | NEGÓCIO JURÍDICO  |
| Obrigatoriedade e Intangibilidade das Convenções | Aplicação quase integral, exceto indexação, teoria da imprevisão, caso fortuito e força maior.   | Há muitas exceções a esse princípio, face ao interesse público. Além da indexação, imprevisão, força maior, há revisão dos contratos e, principalmente, possibilidade de alteração e rescisão unilateral dos contratos.   | Aplicável, exceto indexação, teoria da imprevisão, caso fortuito e força maior.  | Fundado na cooperação, a cláusula de permanência obrigatória não é admissível (convenientes podem denunciá-lo antes do término do prazo de vigência, promovendo o encontro de contas).          |
| <i>Exceptio non adimpleti contractus</i>         | Parte exime-se de sua obrigação se a outra não cumprir obrigação correspondente.   | Não subsiste para o particular (princípio da “continuidade dos serviços públicos”:paralisação acarreta prejuízos ao interesse coletivo. A princípio, particular não se exime de sua obrigação se a Administração não cumprir a dela. Exceções Lei 8.666/93, art. 78. Administração pode opor quando particular inadimplente | Parte exime-se de sua obrigação se a outra não cumprir obrigação correspondente. | No convênio, pela ausência de vínculo contratual, não há sanções pela inadimplência (exceto eventuais responsabilidades funcionais, que são medidas que ocorrem fora da avença).                |

Fonte: ARAÚJO, 2007, p. 614 – 709; CRETELLA JÚNIOR, 1972, p. 47-48; MEIRELLES, 1990, p. 354; DI PIETRO, 2002, p. 194-195.

Quadro 1 - Quadro Comparativo entre Contratos de Direito Privado, Administrativo, “da Administração” e Negócio Jurídico “da Administração”.

## 2.8.1 Contrato de Direito Privado

O Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento de Direito Privado é inominado e atípico, sem previsão no Código Civil e legislação civil esparsa, sendo cabíveis as considerações anteriores sobre contrato atípico. Verificando-se as suas cláusulas, constata-se que várias figuras contratuais são agrupadas, normalmente atípicas, sendo que algumas passaram a ser reguladas em normas administrativas, tais como a cooperação técnico-industrial e a transferência de tecnologia, motivo pelo qual há a análise de algumas dessas normas neste trabalho.

Por isso, para o estudo do contrato de Direito Privado e estipulação de suas cláusulas, é imprescindível ter como referência o Acordo de Parceria previsto no Art. 9º da Lei de Inovação, ou seja, um contrato ou negócio jurídico “da Administração”<sup>9</sup>.

Como o objetivo do contrato é pesquisar e desenvolver tecnologia, as cláusulas sobre a propriedade intelectual e transferência de tecnologia são de extrema importância. Normalmente as partes já detêm conhecimentos prévios e, por isso, se estipula desde o início uma licença, semelhantemente ao abaixo disposto:

Os direitos de propriedade intelectual de titularidade da EMPRESA e do INSTITUTO existentes antes da assinatura do CONTRATO DE COOPERAÇÃO permanecerão de sua propriedade exclusiva, ainda que utilizados na execução do objeto do mesmo.

O titular da propriedade intelectual preexistente acima mencionada concede às demais Partes, desde já, uma licença não-exclusiva de uso, especificamente para o desenvolvimento das atividades do Projeto (EMPRESA A).

Quanto ao resultado da pesquisa, as partes estabelecem a titularidade da propriedade intelectual, que pode ser de apenas uma, duas ou todas. Neste caso pode ser equivalente ou proporcional à contribuição ou interesse de cada uma, conforme for acordado.

Em seguida, é prevista uma licença ou cessão entre as partes, citando-se como exemplo:

---

<sup>9</sup> Lei nº 10.973/04: Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas (BRASIL, 2004).

A EMPRESA e o INSTITUTO garantirão, um ao outro, uma licença plena, gratuita, irrevogável e irrestrita de uso e fruição da sua parte sobre a propriedade intelectual resultante do presente CONTRATO DE COOPERAÇÃO.

Todas as Partes usufruem de licença, incondicional para fins de desenvolvimento tecnológico, experimentação e testes das soluções tecnológicas, respeitadas as cláusulas supramencionadas (EMPRESA A).

A licença entre as partes pode ser gratuita ou onerosa, como no exemplo abaixo. Há casos em que a empresa financia a pesquisa e depois comercializa o produto, remunerando quem a realizou:

A EMPRESA poderá, por notificação escrita ao INSTITUTO, dentro de dois (2) meses após a sua notificação de que uma patente foi requerida optar por: 1. uma licença não exclusiva, não transferível, de alcance mundial, livre de royalty, sem direito a sublicenciamento para fazer, mandar fazer, usar, alugar, vender e importar produtos incorporando ou produzidos com o uso da invenção; ou 2. uma licença exclusiva, com royalty e termo limitado, inclusive o direito ao sublicenciamento, para fazer, mandar fazer, usar, alugar, vender e importar produto que incorpore ou seja produzido com o uso da invenção. Na opção 2, os royalties serão devidos conforme previsto na cláusula seguinte (EMPRESA B).

Geralmente a licença ou cessão para terceiros são onerosas e estabelecem-se as condições para futuros contratos:

EMPRESA e INSTITUTO participarão dos resultados decorrentes de eventuais licenciamentos a terceiros da tecnologia desenvolvida no presente CONTRATO DE COOPERAÇÃO, na proporção da titularidade de cada uma, conforme definido no item anterior (EMPRESA A).

Como visto anteriormente, há contratos atípicos que não são semelhantes a qualquer outro. Outros reúnem disposições de mais de um contrato. O contrato atípico misto, em que não há mera justaposição de dois contratos, constitui um único contrato, que deve ser unitariamente interpretado.

Além disso, pode haver uma ligação externa ligando contratos independentes entre si ou uma união de contratos com interdependência, em que os vários pactos influenciam uns sobre os outros. Um mosaico contratual é formado, em que uma avença depende da outra ou uma exclui a outra. É o caso do Contrato de Licenciamento ou Cessão a terceiros, que deverá seguir o que foi estabelecido no Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento.

De maneira semelhante ao que acontece nos Convênios, que serão

examinados adiante, há características do contrato de sociedade previsto no Código Civil<sup>10</sup>.

Isto porque as partes têm objetivos comuns, de forma semelhante, conjugando esforços, recursos e aptidões, com fins comuns, tanto que isso constitui o objeto em muitos contratos, como neste exemplo: “O presente Contrato de Cooperação tem por objeto a união de esforços das Partes para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado "X" (EMPRESA A).

Verifica-se nas cláusulas abaixo que, no Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento, pode haver, respectivamente, Comodato ou Doação<sup>11</sup>:

O Instituto deverá, em relação aos bens recebidos da Empresa: a) assegurar o uso adequado dos bens, promovendo a execução dos reparos e substituições necessárias, e arcar com todas as despesas referentes ao transporte, guarda, conservação, manutenção e recuperação, sem que lhe caiba direito à retenção ou a qualquer indenização.

Os bens materiais adquiridos com recursos liberados pela Empresa deverão ser registrados no patrimônio do Instituto como “Bens de Terceiros”, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se efetivar o recebimento, sendo que a Empresa, desde já, autoriza o INSTITUTO a utilizá-los e a mantê-los em sua guarda, ficando estipulada a obrigação do Instituto de conservá-los e não aliená-los (EMPRESA A).

Na data da conclusão ou término deste instrumento, a Empresa, detentora do direito de propriedade dos bens materiais remanescentes que, em razão do Projeto, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, fará a Doação dos mesmos ao Instituto, para assegurar a continuidade das pesquisas (EMPRESA B).

Normalmente nos acordos de cooperação uma das partes é uma entidade de apoio ou fundação e a cláusula especificando sua função assemelha-se à Prestação de Serviços ou, mais especificamente, gestão, sendo que os serviços

---

<sup>10</sup> CC: Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados (BRASIL, 2008).

<sup>11</sup> CC: Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto. Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra (BRASIL, 2008).

prestados são remunerados por meio de taxa de administração<sup>12</sup>.

São encargos da FUNDAÇÃO: a) a gestão administrativa do presente Contrato de Cooperação apresentando Relatórios de Acompanhamento, a serem encaminhados de acordo com a periodicidade definida no Plano de Trabalho, contendo a situação das atividades relacionadas ao presente Contrato de Cooperação, bem como a prestação de contas relativa à aplicação do repasse feito pela EMPRESA no período imediatamente anterior.

São possíveis, ainda, cláusulas prevendo Locação e Mútuo<sup>13</sup>.

Por outro lado, o Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento pode assumir um plexo indissociável de todas as modalidades obrigacionais (dar, fazer e não fazer).

Dentre as obrigações de dar está a obrigação pecuniária, que é comum nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento, pois uma parte pode entrar com recursos financeiros e a outra, com recursos humanos e conhecimentos. Normalmente, encontra-se uma cláusula dispondo que: “A EMPRESA compromete-se a: a) proceder aos aportes financeiros no montante e na forma prevista na Cláusula X, observadas as condições ali estabelecidas” (EMPRESA C).

Pode haver também a obrigação de dar e restituir. Como nesse contrato, conjugam-se esforços para a pesquisa e desenvolvimento, as partes podem compartilhar equipamentos, laboratórios, espaços físicos, instrumentos, etc., e podem estipular a sua cessão ou restituição. Também pode ser prevista a devolução de recursos aportados: “O Instituto se obriga a: a) restituir à Empresa, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Contrato, o eventual saldo financeiro remanescente atualizado” (EMPRESA C).

Também há a obrigação de fazer. Cite-se como exemplo a cláusula abaixo: “São encargos do INSTITUTO: a) implementar dentro do cronograma acordado, o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “X”” (EMPRESA A).

Estão presentes várias obrigações de não fazer, desde mera abstenção

---

<sup>12</sup> CC: Art. 593. A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial, rege-se-á pelas disposições deste Capítulo. Art. 594. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição (BRASIL, 2008).

<sup>13</sup> CC: Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade (BRASIL, 2008).

(não desenvolver projeto de pesquisa para concorrente), uma abstenção relacionada a uma obrigação positiva (somente trabalhar naquele projeto de pesquisa) ou um comportamento tolerante do agente (o contratante deve tolerar vistoria ou auditoria, mediante combinação prévia).

Um exemplo de obrigação de não fazer é a Cláusula de Confidencialidade, essencial nesses contratos:

Cada parte se compromete em manter sigilo sobre as informações trocadas e geradas durante a execução das atividades do presente Contrato por um período de 10 (dez) anos e ainda, não revelar nem transmitir direta ou indiretamente as informações trocadas a terceiros que não estejam envolvidos no desenvolvimento do objeto deste Contrato (EMPRESA B).

No Brasil, observa-se que nos contratos em que uma das partes é uma Universidade ou ICT, normalmente não se estipula um pesquisador específico, isto é, não se trata de uma obrigação personalíssima, *intuitu personae*, ou obrigação de fazer infungível. Já nos Estados Unidos, os contratos são taxativos:

Principal pesquisador. A pesquisa será dirigida e supervisionada pelo pesquisador principal, que será responsável pelo desempenho da pesquisa. Se o pesquisador principal cessar de supervisionar a pesquisa por qualquer razão, Harvard notificará o financiador prontamente, e Harvard esforçar-se-á para encontrar um cientista ou cientistas de Harvard aceitáveis pelo financiador, para continuar a supervisão da pesquisa no lugar do pesquisador principal. Se Harvard for incapaz de encontrar um cientista ou cientistas aceitáveis pelo financiador dentro de sessenta (60) dias depois que o principal pesquisador cessar de supervisionar a pesquisa, o financiador poderá rescindir este acordo imediatamente (HARVARD UNIVERSITY, 2008, tradução nossa).

Assim, em alguns casos, as obrigações são transferíveis e, em outros, intransferíveis, tornando-se obrigações personalíssimas, em que somente o devedor determinado pode cumprir a prestação avençada ou exigida.

No Brasil, os contratos podem prever obrigação de meio ou de resultado. Nos Estados Unidos, os contratos de forma majoritária só prevêm obrigação de meio:

Desempenho da pesquisa. Harvard empregará esforços razoáveis para executar a pesquisa de acordo com o projeto; entretanto, Harvard não faz nenhuma garantia a respeito da conclusão da pesquisa ou realização de quaisquer resultados específicos (HARVARD UNIVERSITY, 2008, tradução nossa).

A obrigação de meio será vista no item referente à cláusula de inexistência

de garantias na pesquisa.

Na classificação do contrato de Pesquisa e Desenvolvimento, observa-se que pode ser plurilateral (partes A, B e C ou mais), em que todas têm obrigações recíprocas e com o todo. Pode ser bilateral, em que são partes A e B, ou então na cláusula referente à cessão ou licença dos direitos de propriedade intelectual, em que a fundação pode não aparecer, pois a sua função é a gestão administrativa.

Pode haver, ainda, declarações unilaterais de vontade que produzem efeitos com a assinatura, como no caso das obrigações de sigilo e confidencialidade de uma só parte.

### **2.8.2 Contrato “da Administração”**

O Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento com ICT não requer licitação. Na maioria das vezes, a iniciativa de parceria é da empresa, que a procura para uma associação de esforços. Não há compra governamental de bens ou serviços.

Mesmo sendo a universidade ou ICT órgão ou entidade da administração pública, verifica-se que é um contrato *sui generis*.

A universidade e ICT podem aplicar os critérios para apuração da notória especialização, para aceitar convites e escolher os parceiros mais qualificados, conforme previsto no Art. 25, da Lei 8.666/93<sup>14</sup>.

Todavia, devem atender, enquanto Administração Pública, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal, e explorar as possibilidades de parceria, utilizando critérios objetivos para sua escolha<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Lei 8.666/93: Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: I - [...]; II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; III - [...]; § 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. § 2º [...] (BRASIL, 1993).

<sup>15</sup> CF: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...] (BRASIL, 2005).

Quanto ao dever de publicidade, se não contrariar interesses estratégicos, é recomendável, mas não obrigatória alguma divulgação da intenção de firmar parceria.

Por outro lado, para licenciar ou ceder o direito de uso e de exploração de criação protegida, a universidade ou ICT estará dispensada de licitação porque a Lei de Inovação assim dispôs, modificando a Lei de Licitação<sup>16</sup>.

Um exemplo comum de Termo ou Contrato de Cooperação é aquele em que as partes são: uma empresa, uma autarquia (universidade ou ICT), e uma fundação de direito privado, que é a Interviente Administrativa e cuida da gestão dos recursos.

### **2.8.2.1 Contratos das exploradoras de atividades econômicas**

A Constituição Federal, em seu art. 22, inciso XXVII, faz uma distinção entre as diversas figuras da Administração Pública e seus respectivos regimes: de um lado, estão administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que devem obedecer ao disposto no art. 37, XXI; e, do outro lado, as empresas públicas e sociedades de economia mista, a quem se aplicam os termos do art. 173, § 1º, III, também da Constituição<sup>17</sup>.

Cabe, primeiramente, diferenciar as duas últimas que, segundo a Constituição, têm um regime especial.

A criação da sociedade de economia mista federal é autorizada por lei, como um instrumento de ação do Estado, com personalidade de Direito Privado, mas que se submete a algumas regras especiais devido à sua natureza auxiliar da atuação governamental. É constituída sob a forma de sociedade anônima, em que as ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União ou entidade de sua

---

<sup>16</sup> Lei nº 10.973/04: Art. 25. O art. 24 da Lei no 8.666/93, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso: "Art. 24. É dispensável a licitação: XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida" (BRASIL, 2004).

<sup>17</sup> CF: Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III (BRASIL, 2005).

Administração indireta, sobre remanescente acionário de propriedade particular (MELLO, 2007, p. 183-184).

A empresa pública federal também é criada por autorização legal como instrumento de ação do Estado, com personalidade de Direito Privado e submetida a regras especiais por ser coadjuvante da ação governamental. No entanto, é constituída sob quaisquer das formas admitidas em Direito, com capital formado unicamente por recursos de pessoas de Direito Público interno ou de pessoas de suas Administrações indiretas, com predominância acionária residente na esfera federal (MELLO, 2007, p. 179).

Mello, interpretando o dispositivo constitucional, esclarece que são dois tipos fundamentais de empresas públicas e sociedades de economia mista: exploradoras de atividade econômica e prestadoras de serviços públicos ou coordenadoras de obras públicas e demais atividades públicas. Seus regimes jurídicos não são idênticos. Para as primeiras, o regime jurídico é o mais próximo possível do aplicável às pessoas de Direito Privado. No segundo caso, sofrem a influência mais acentuada de princípios e regras de Direito Público (MELLO, 2007, p. 191-192).

O art. 173, § 1º, inciso II, por sua vez, estabelece que os Contratos firmados por empresas estatais exploradoras de atividade econômica são regidos pelo Direito Privado<sup>18</sup>.

Mello é enfático ao dizer que as relações negociais das empresas exploradoras de atividade econômica com terceiros, quando relacionadas ao cumprimento da finalidade industrial ou comercial para que tenham sido criadas, serão sempre regidas pelo Direito Privado. Sua responsabilidade, contratual ou extracontratual, estará sob a mesma disciplina aplicável às empresas privadas. “Assim, seus contratos não serão contratos administrativos” (MELLO, 2007, p. 201).

---

<sup>18</sup> CF: Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: I – [...] II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; IV – [...] V – [...] § 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado (BRASIL, 2005).

Nesse ponto, Mukai concorda com Mello, fundamentando-se em Hely Lopes Meirelles, dizendo que os contratos firmados por empresas exploradoras de atividade econômica não podem ser considerados contratos administrativos e que serão sempre regidos pelo Direito Privado, nos termos do art. 173, parágrafos 1º e 2º, da Constituição Federal (MUKAI, 2004, p. 122).

Mukai advoga que os contratos não precisarão ser legislados, devendo seguir as regras do Código Civil e demais normas de direito comum.

Embora o autor não concorde com regulamentos próprios para essas empresas, elas não estão sujeitas ao mesmo procedimento licitatório do Poder Público.

Um exemplo disso é que os contratos celebrados pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que é uma sociedade de economia mista, sob controle da União, para aquisição de bens e serviços, são precedidos de procedimento licitatório simplificado, na forma de seu regulamento próprio aprovado pelo Decreto nº 2.745, de 24 de agosto de 1998, havendo também hipóteses de dispensa e inexigibilidade (BRASIL, 1998).

É relevante a inexigibilidade de licitação prevista no decreto quando há inviabilidade fática ou jurídica de competição, em especial, no caso de transferência de tecnologia, desde que caracterizada a necessidade e essencialidade da tecnologia em aquisição, e para a formação de parcerias, consórcios e outras formas associativas de natureza contratual, objetivando o desempenho de atividades compreendidas no objeto social da PETROBRÁS.

Ademais, as atividades econômicas vinculadas ao seu objeto social serão desenvolvidas em caráter de livre competição com outras empresas, segundo as condições de mercado (PETROBRAS, 2009).

Assim, os Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento têm um caráter predominantemente privado para as empresas que exploram atividade econômica.

### **2.8.3 Negócio Jurídico da Administração: Convênio**

A Lei nº 10.973/04 menciona acordos e contratos, enquanto os convênios

estão previstos especificamente no Art. 11 do Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005, que a regulamenta<sup>19</sup>.

O contrato é instituto da Teoria Geral do Direito e abrange duas modalidades básicas: a) contratos em que as partes se compõem para atender a interesses contrapostos; b) contratos que as partes se compõem pela comunidade de interesses, pois há uma finalidade comum. Exemplos destes são as associações, as sociedades, os convênios e consórcios. Os demais contratos são exemplos do primeiro tipo (MELLO, 2007, p. 642).

No entanto, parte da doutrina distingue convênio de contrato, pois naquele os interesses são recíprocos e neste, opostos e contraditórios. Ressaltam que no contrato há partes, enquanto no convênio, partícipes. Os partícipes buscam um resultado comum que será usufruído por todos. Há mútua colaboração, que pode assumir diversas formas, como repasse de verbas, uso de equipamentos, de recursos humanos e materiais, de tecnologia, de *Know How* (DI PIETRO, 2002, p. 189; ARAÚJO, 2007, p. 690; MEIRELLES, 1990, p. 354).

Para esses autores, convênio é um acordo de vontades paralelas, não opostas, que se somam para alcançar interesses e objetivos comuns dos partícipes, somente pessoas públicas ou pessoas públicas e privadas, em posição de horizontalidade, sem supremacia da Administração Pública.

Podem ser acordos de cooperação, em que todos têm atividades preordenadas para o fim desejado, ou de colaboração, em que as pessoas desempenham atividades-meio, preparatórias, auxiliares ou complementares da atividade estatal, para o objetivo comum. Por causa disso, não há vinculação contratual, a cláusula de permanência obrigatória é inadmissível (os convenientes podem denunciá-lo antes do término do prazo de vigência, promovendo o respectivo encontro de contas), bem como sanções pela inadimplência, com exceção de eventuais responsabilidades funcionais, que ocorrem fora da avença (ARAÚJO, 2007, p. 690).

Assim sendo, “a posição jurídica dos signatários é uma só, idêntica para

---

<sup>19</sup>Decreto nº 5.563/05: Art. 11. Os acordos, convênios e contratos firmados entre as ICT, as instituições de apoio, agências de fomento e as entidades nacionais de direito privado [...] voltadas para as atividades de pesquisa, cujo objeto seja compatível com os objetivos da Lei no 10.973/04, poderão prever a destinação de até cinco por cento do valor total dos recursos financeiros [...] para cobertura de despesas [...] na execução destes acordos, convênios e contratos (BRASIL, 2005).

todos, podendo haver, apenas, diversificação na cooperação de cada um, segundo as suas possibilidades, para a consecução do objetivo comum, desejado por todos” (MEIRELLES, 1990, p. 354).

Di Pietro alerta que quando o Estado for parte, ainda que o acordo seja denominado de “convênio”, se houver obrigações recíprocas, com formação de vínculo contratual, estará sujeito à Lei 8666/93, especialmente quanto à licitação (DI PIETRO, 2002, p. 195).

No caso específico de convênios, formação de parcerias, consórcios e outras formas associativas de natureza contratual da PETROBRÁS, que é uma sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, a licitação não será necessária, como examinado no item anterior.

O convênio entre entidades públicas e particulares normalmente é uma modalidade de fomento, que é uma forma de incentivar a iniciativa privada de interesse público. O incentivo é dado através de auxílios financeiros ou subvenções por conta do orçamento público, financiamentos, favores fiscais, desapropriações, etc. (DI PIETRO, 2002, p. 192).

A Lei de Inovação objetiva também o fomento, pois o art. 2º, inciso I, define agência de fomento como “órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação”.

Um exemplo de convênio bastante comum é aquele em que são partes: Concedente (que pode ser uma empresa pública federal e financiadora do projeto); Conveniente (instituto ou fundação, que é pessoa jurídica de direito privado); Interviente/Co-Financiador (empresa, que é pessoa jurídica de direito privado) e Executor (ICT, instituto ou universidade, pessoa de direito público ou privado).

Uma financiadora de projetos é a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), empresa pública vinculada ao MCT, que substituiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), cuja missão é promover e financiar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica<sup>20</sup>.

Alguns casos de pesquisa e desenvolvimento de empresas em parceria

---

<sup>20</sup> Missão: “promover e financiar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica em empresas, universidades, institutos tecnológicos, centros de pesquisa e outras instituições públicas ou privadas, mobilizando recursos financeiros [...] para o desenvolvimento [...] do País” (FINEP, 2009).

com ICTs e associadas a financiamentos da FINEP que tiveram grande sucesso econômico: o avião Tucano da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), importantíssimo para as exportações do País; programa de formação de recursos humanos e projetos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e de universidades, tornando o sistema agropecuário brasileiro um dos mais competitivos do mundo; projetos de pesquisa e de formação de recursos humanos da Petrobras, em parceria com universidades, que contribuíram para o domínio da tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas, essencial para o País alcançar a auto-suficiência no setor.

Quanto ao regime jurídico de um convênio em que a FINEP seja parte, há que se considerar que se trata de uma empresa pública federal. Assim, observa-se que se submete à Lei 8.666/93, no que couber (aliás, nos instrumentos de convênio por ela elaborados consta essa observação). São utilizados procedimentos licitatórios para a escolha dos contratantes, como o convite, que é a modalidade para relações que envolvem valores mais baixos. Logo abaixo do título “convênio”, já vem especificada a modalidade licitatória e que se trata de cooperação entre ICTs e empresas.

Por outro lado, como a FINEP concede recursos ao Conveniente (parte no Convênio), este deve contratar obras, compras, serviços e alienações através de licitação, mas que é dispensável para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos por ela, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ou outras instituições de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico, por força do Art. 24, inciso XXI, da Lei 8.666/93.

O executor normalmente é uma universidade ou ICT, que é uma autarquia e que executará o projeto de pesquisa e desenvolvimento, com os recursos aportados pelos financiadores.

Autarquias são “pessoas jurídicas de Direito Público de capacidade exclusivamente administrativa”. Como são pessoas de Direito Público, são titulares de interesses públicos, ao contrário de empresas públicas e sociedades de economia mista que, sendo pessoas de Direito Privado, podem apenas receber qualificação para o exercício de atividades públicas. Gozam de liberdade administrativa nos limites da lei que as criou; não são subordinadas a algum órgão

do Estado, mas apenas controladas. Seus negócios são negócios próprios; seus recursos são recursos próprios, bem como seus patrimônios. Por isso, têm autonomia financeira e administrativa e sua gestão é descentralizada. Perante terceiros, são responsáveis. A responsabilidade do Estado é apenas subsidiária (MELLO, 2007, p. 153-4).

Antes da reforma administrativa, apenas as universidades eram consideradas autarquias especiais ou sob regime especial, pois tinham um teor de independência administrativa mais acentuado que as demais autarquias. Isto por causa da legislação de ensino, que defende a liberdade de pensamento e orientação pedagógica, e porque seus dirigentes são escolhidos pela comunidade universitária, com mandatos, excluindo ou minimizando interferências externas (MELLO, 2007, p. 162).

Nesse sentido, o art. 207 da Constituição Federal prevê que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Cite-se como exemplo a Universidade Federal de Santa Catarina que é uma autarquia de regime especial e detém essa autonomia (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2009).

Como visto anteriormente, a ICT é órgão ou entidade da administração pública que tem a missão de executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico e goza da mesma autonomia das universidades.

As fundações públicas também são autarquias de Direito Público com capacidade administrativa e sujeitas ao mesmo regime jurídico. Apenas são denominadas “fundações” porque as pessoas jurídicas são classificadas em dois tipos, de acordo com seu “substrato básico”: pessoas de base corporativa (corporações, associações, sociedades) e pessoas de base fundacional (fundações). Nas primeiras, há uma associação de pessoas e nas segundas, um patrimônio personalizado ou a “personificação de uma finalidade” (MELLO, 2007, p. 178-179).

As mesmas observações quanto à desnecessidade de licitação para as universidades e ICTs, feitas no item anterior, são válidas no caso do Convênio.

Uma terceira parte no Convênio é o Conveniente, que pode ser um instituto ou fundação de direito privado.

Essas pessoas jurídicas privadas são criadas com o intuito de dar apoio a entidades públicas, em geral a fundações ou autarquias instituídas pelo Poder

Público. Prefere-se a forma fundacional, mas há também associações e cooperativas com essa finalidade. Se o Poder Público tiver participação em sua instituição ou manutenção, a fundação integrará a Administração indireta. Mas existem também fundações instituídas por particulares cujo objetivo é colaborar com a Administração Pública (DI PIETRO, 2002, p. 227).

Normalmente a função do instituto ou fundação de direito privado é receber os recursos tanto da financiadora quanto da empresa e utilizá-los na execução do projeto, repassando ao executor e fazendo a prestação de contas técnica e financeira, e restituindo-os nos casos previstos.

Di Pietro entende que os acordos de cooperação celebrados com as entidades de apoio têm mais a natureza de contratos do que convênios: “seriam contratos de prestação de serviços ou, mais especificamente, contratos de gestão, sendo que os serviços prestados são remunerados por meio de taxa de administração”. Como contratos, deveria haver licitação, exceto nos casos de dispensa e inexigibilidade, bem como prestação de contas (DI PIETRO, 2002, p. 231). Todavia, na prática não há licitação.

### **2.8.3.1 Natureza associativa da parceria**

Barbosa, ao discorrer sobre o art. 9º, da Lei de Inovação, propõe que “o propósito legal aponta, sem dizê-lo, para uma *sociedade*” prevista no Código Civil (BARBOSA, 2006, p. 89-91, grifo do autor) <sup>21</sup>.

O autor explica que o convênio é uma figura associativa em que os interessados, sendo um deles um ente ou vários da Administração Pública, têm objetivos comuns e se voltam para eles de forma concertada, como ocorre no contrato de sociedade. Este, por sua vez, é o acordo de vontades pelo qual duas ou mais pessoas se obrigam a combinar seus esforços ou recursos e conjugar suas aptidões, com a finalidade de lograr fins comuns.

---

<sup>21</sup> CC: Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados (BRASIL, 2008).

Relembrando a classificação dos contratos, cabem as noções indicadas por Roppo sobre contratos plurilaterais com comunidade de fim, como no contrato de sociedade, que é oneroso, mas as prestações dos sócios não são recíprocas entre si. O sócio realiza o aporte para formar a estrutura comum capaz de realizar a atividade econômica. Os aportes não são o fim do intercâmbio, mas pressuposto para a estrutura comum (ROPPO, 2009, p. 411).

O Contrato e o Convênio de Pesquisa e Desenvolvimento usualmente são plurilaterais, em que uma parte se obriga a investir, a outra a fazer a pesquisa, a terceira a gerir os recursos. Pode haver mais de três partes, que buscam um fim comum.

A presença de três ou mais partes impede a configuração do intercâmbio ou, pelo menos, com a clareza que este assume entre duas partes. No contrato plurilateral, a razão pela qual a parte realiza sua prestação não é receber uma contraprestação, mas o fim comum a todas as partes (ROPPO, 2009, p. 412).

O fim comum é evidente na materialidade de uma estrutura comum, como na sociedade. Mas pode ir além, há contratos plurilaterais com comunidade de fim, que não são associativos. Por outro lado, há contratos associativos que não são plurilaterais, por exemplo, sociedade de dois sócios.

Uma vez que todos os contratos plurilaterais não se limitam a realizar um intercâmbio imediato ou direto, Roppo entende que todos eles têm alguma comunidade de fim (ROPPO, 2009, p. 413).

Essa concepção coincide, assim, com o conceito de convênio indicado pelos doutrinadores, e também com os objetivos do Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento, que, de maneira geral, visam a um fim comum.

#### **2.8.4 Contrato de Direito Administrativo**

O contrato administrativo é acordo de vontades de que participa a Administração e que, tendo por objetivo direto a satisfação de interesses públicos, está submetido a “regime jurídico de direito público, exorbitante e derogatório do direito comum e informado por princípios publicísticos” (CRETELLA JÚNIOR, 1972, p.179).

Assim, um contrato de pesquisa e desenvolvimento em que uma das partes

fosse a Administração Pública, com cláusulas exorbitantes ou derogatórias do Direito Comum, poderia ser um contrato de Direito Administrativo típico.

## 2.9 CONTRATOS AFINS

Embora haja a possibilidade de muitos contratos na Lei de Inovação, é importante destacar dois deles, diferenciando-os do Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento: a Prestação de Serviços ou Encomenda de Pesquisa e a Transferência de Tecnologia (PIMENTEL, 2008a) <sup>22</sup>.

O Contrato de Parceria ou Cooperação para Pesquisa e Desenvolvimento está previsto no artigo 9º da Lei de Inovação. São convencionadas atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia. Embora não seja necessário ganho econômico para a ICT, é assegurada ao criador participação mínima de cinco por cento (5%) e máxima de um terço (1/3) nos ganhos econômicos, caso sejam auferidos pela ICT, segundo o que dispõe o art. 13 da Lei de Inovação. Caso não haja proveito econômico, o pesquisador poderá receber bolsa de estímulo diretamente de instituição de apoio ou agência de fomento, como será visto no item sobre essa cláusula específica<sup>23</sup>.

Nesse contrato, há a obrigatoriedade de previsão sobre transferência de

---

<sup>22</sup> Lei nº 10.973/04: 1) Contratos/Estatutos de constituição de empresa privada com propósito específico (art. 5º); 2) Contratos de cessão de direitos para o inventor (art. 11); 3) Contratos e termos de confidencialidade (art. 12); 4) Contratos/termos de participação do criador nos resultados (art. 13); 5) Contratos com inventor independente para desenvolvimento/incubação de invento (art. 22); 6) Contratos/convênios P&D com risco tecnológico para solução de problema técnico (art. 20); 7) Contratos/convênios de extensão tecnológica voltada à inovação nas micro e pequenas empresas (art. 21); 8) Contratos de investimento em empresas de inovação (art. 19); 9) Contratos/convênios "spin-off", incubadora e parque C&T (art. 3º, par. único); 10) Projetos de Cooperação (art. 3º); 11) Contrato de Cessão e Compartilhamento de Instalações (art. 4º); 12) Contrato de Fornecimento de Tecnologia e de Licença (art. 6º); 13) Contratos de Prestação de Serviços (art. 8º); 14) Contratos de Parceria com ICT de Pesquisa e Desenvolvimento (art. 9º) (BRASIL, 2004).

<sup>23</sup> Lei nº 10.973/04: Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei no 9.279, de 1996. § 1º A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação. § 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual (BRASIL, 2004).

tecnologia em suas cláusulas, conforme constará no estudo sobre essa cláusula.

O Contrato de Transferência de Tecnologia (Fornecimento de Tecnologia e Licença) está previsto no artigo 6º da Lei de Inovação. Neste não há parceria, apenas cessão ou licença, podendo ser concedido o direito de uso ou exploração de criação desenvolvida na ICT. Também é assegurada ao criador participação mínima de cinco por cento (5%) e máxima de um terço (1/3) nos ganhos econômicos, caso sejam auferidos pela ICT<sup>24</sup>.

O Contrato de Prestação de Serviços ou Encomenda de Pesquisa está previsto no artigo 8º. Nele ajusta-se uma prestação de serviços voltada à inovação e pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Pode haver retribuição pecuniária por meio de um adicional variável para o pesquisador<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Lei nº 10.973/04: Art. 6º É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida (BRASIL, 2004).

<sup>25</sup> Lei nº 10.973/04: Art. 8º É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. [...] § 2º O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no caput deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada. [...] (BRASIL, 2004).

### 3 PRINCIPAIS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA

Para Gomes, o instrumento de qualquer contrato compõe-se, na essência, de duas partes: preâmbulo e contexto. O primeiro será visto adiante. O segundo é formado por uma série ordenada de disposições, que se chamam cláusulas. O autor ensina, ainda, que Pothier distinguia três espécies de cláusulas: a) essenciais: sem as quais o contrato não subsiste; b) naturais: referem-se a obrigações peculiares previstas na lei, sem serem obrigatórias; c) acidentais: determinações acessórias para subordinar a eficácia do contrato a evento futuro (GOMES, 2009, p. 20-21).

Também podem integrar o contrato documentos ou normas complementares, como cláusulas implícitas. “Folhas de especificações” ou anexos precisam ser expressamente mencionados para serem integrados. Disposições legais que regem a relação contratual dispensam essa menção (GOMES, 2009, p. 22).

Azevedo propõe que o negócio jurídico seja examinado em três planos. No plano da existência, precisa de elementos para existir; no da validade, de requisitos para ser válido; e no da eficácia, de fatores de eficácia para ser eficaz (AZEVEDO, 2002, p. 30).

No plano da existência, classificam-se em elementos:

- I. Gerais, próprios de todo e qualquer negócio. Subdividem-se em: a) intrínsecos (ou constitutivos): forma, objeto, circunstâncias negociais<sup>26</sup>, que compõem a declaração de vontade; b) extrínsecos: agente, lugar e tempo do negócio.
- II. Categoriais, próprios de cada tipo de negócio. Subdividem-se em: a) inderrogáveis (ou essenciais): definem o tipo de negócio; b) derogáveis (ou naturais): decorrem de sua natureza, mas não são essenciais.
- III. Particulares, existentes em determinado negócio e apostos pelas partes, não são próprios de todos ou certos tipos de negócios: são

---

<sup>26</sup> “São um modelo cultural de atitude, o qual, em dado momento, em determinada sociedade, faz com que certos atos sejam vistos como dirigidos à produção de efeitos jurídicos” (AZEVEDO, 2002, p. 122).

ilimitados, mas podem ser citados como exemplo: cláusula penal, condição, termo, encargo<sup>27</sup>.

Essa classificação é importante porque se faltar um elemento geral, o negócio será inexistente. Os elementos categoriais determinam o regime jurídico aplicável. Se faltar algum, poderá ser convertido em negócio de outro tipo. E os particulares possibilitam verificar se comporta nulidade parcial, ineficácia, etc. (AZEVEDO, 2002, p. 40).

No plano da validade, os elementos deverão ter certos requisitos (qualidades, adjetivos) para serem válidos:

- I. Gerais: a) Intrínsecos: Forma: livre ou prescrita em lei. Objeto: lícito, possível, determinado ou determinável. Circunstâncias negociais: sem requisitos exclusivos; b) Extrínsecos: Agente capaz e legitimado. Lugar apropriado. Tempo útil, se ordenamento impuser.
- II. Categoriais: a) Inderrogáveis: possuem requisitos: negócio deverá seguir determinado regime jurídico. Por exemplo: preço é inderrogável na compra e venda e o requisito é que seja determinável; b) Derrogáveis: não possuem, pois são determinados pela própria ordem jurídica.
- III. Particulares: têm requisitos, por exemplo: a) condição não pode ser ilícita, arbitrária, privar de todo efeito o ato, perplexa, incompreensível, contraditória.
- IV. Declaração de vontade, formada por forma, objeto e circunstâncias negociais, deverá ser: a) resultante de um processo volitivo; b) querida com plena consciência da realidade; c) escolhida com liberdade; d) deliberada sem má fé (AZEVEDO, 2002, p. 43).

No plano da eficácia, há três espécies de fatores:

- I. Fatores de atribuição da eficácia em geral: são aqueles sem os quais o ato praticamente não produz nenhum efeito, como no ato sob condição suspensiva.
- II. Fatores de atribuição da eficácia diretamente visada: são aqueles

---

<sup>27</sup> Condição é cláusula que subordina os efeitos do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Termo subordina os efeitos do negócio jurídico a evento futuro e certo. Encargo é cláusula que restringe uma liberalidade.

indispensáveis para que um negócio, que já é de algum modo eficaz entre as partes, produza os efeitos visados. Por exemplo, negócio realizado entre mandatário sem poderes e terceiro, produz efeitos, mas não os desejados.

- III. Fatores de atribuição da eficácia mais extensa: são aqueles indispensáveis para que um negócio, já com plena eficácia, dilate seu campo de atuação, tornando-se oponível a terceiros ou *erga omnes*, como na cessão de crédito notificada ao devedor e registrada (AZEVEDO, 2002, p. 57).

O Código Civil, em seu art. 104, dispõe que a validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. Considerando-se a classificação acima, o artigo indica alguns elementos para a existência do contrato, bem como os requisitos que esses elementos devem ter para a sua validade.

O agente capaz e o objeto serão verificados ao se tratar da qualificação das partes e objeto do contrato.

Quanto à forma, cabem algumas considerações. Em primeiro lugar, o tema da forma do contrato se vincula ao da manifestação de vontade contratual, pois a forma é a “técnica de comunicação social com a qual se manifesta a vontade”. Todo contrato tem uma forma, porque se não tivesse, não existiria a manifestação de vontade que é necessária para que exista contrato (ROPPO, 2009, p. 217-218, tradução nossa).

Como visto acima, o Código Civil prevê como terceiro requisito de validade a forma prescrita ou não defesa em lei. Há três espécies de formas: a) livre; b) especial (solene); c) contratual. A) A livre é a predominante e admite qualquer manifestação da vontade. B) A especial ou solene é a exigida por lei. Pode ser única ou múltipla. A única não pode ser substituída por outra (por exemplo, a escritura pública para alienações imobiliárias). A múltipla permite a formalização do negócio através de diversos modos (por exemplo, instituição de fundação por escritura pública ou testamento). C) A forma contratual é a convencionada pelas partes (GONÇALVES, 2006b, p. 112-113).

O objeto de estudo é o Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento, que, como contrato privado, pode ter a forma convencionada pelas partes. Cabe a recomendação de que os contratantes deverão especificar as cláusulas contratuais

o mais que puderem.

No entanto, como Contrato “da Administração”, há determinações em leis específicas sobre cláusulas que devem nele constar, quando uma ou mais partes forem ICTs ou entidades da administração pública. Ainda que um contrato seja regido, predominantemente, por norma de direito privado, aplica-se, no que couber, o disposto nos artigos 55 e 58 a 61 da Lei 8.666/93<sup>28</sup>.

No contrato administrativo, as cláusulas necessárias, previstas no art. 55 da Lei 8.666/93, visam a resguardar o interesse público, motivo pelo qual muitas são consideradas exorbitantes e não devem constar num contrato entre particulares, para não torná-lo “leonino”. O art. 58 da Lei 8.666/93 prevê as prerrogativas da Administração que também constituem cláusulas exorbitantes (MUKAI, 2004, p. 126; 129).

O art. 55, da Lei 8.666/93, estabelece cláusulas necessárias no contrato em que uma das partes seja a Administração Pública:

I - o objeto e seus elementos característicos; II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; III - o preço e as condições de pagamento [...]; IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; V - o crédito pelo qual correrá a despesa [...]; VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; VIII - os casos de rescisão; IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa [...]; X - as condições de importação [...]; XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu [...]; XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; XIII - a obrigação do contratado de manter, [...], todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (BRASIL, 1993).

Dentre as estipulações em leis específicas, há, por exemplo, a obrigatoriedade de previsão da titularidade da propriedade intelectual e participação nos resultados da exploração das criações e requisitos para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional, como será visto nos itens referentes a essas cláusulas.

---

<sup>28</sup> Lei 8.666/93: Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades [...] § 1º [...] § 2º [...] § 3º Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber: I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado (BRASIL, 1993).

Os contratos que impliquem transferência de tecnologia, consoante item 3 do Ato Normativo n.º 135, de 15 de abril de 1997, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) deverão indicar claramente o objeto, a remuneração ou os "royalties", os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação.

### **3.1 PRINCIPAIS CLÁUSULAS E COMPONENTES DOS CONTRATOS**

As principais cláusulas dos Contratos de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) são as enumeradas abaixo, sendo que os primeiros e últimos itens não são cláusulas propriamente ditas, mas componentes contratuais importantes.

Como a tecnologia é extremamente mutável, surgem diferentes formas de comercializar, bem como muitas situações atípicas. Portanto, as cláusulas enumeradas abaixo servem apenas como orientação no estudo dos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento.

Preâmbulo de Contrato

Tipo ou Título do Contrato

Qualificação das Partes

Considerandos

- 1) Termos/Expressões e Definições
- 2) Comunicações
- 3) Objeto do Contrato
- 4) Cláusula do Preço e Forma de Pagamento
- 5) Cláusula da Condição
- 6) Cláusulas da Titularidade da Propriedade Intelectual e da Participação nos Resultados
- 7) Cláusula de Transferência de Tecnologia
- 8) Cláusula da Confidencialidade
- 9) Cláusula de Bolsa de Estímulo à Inovação
- 10) Cláusula de Cobertura de Despesas Operacionais e Administrativas
- 11) Cláusula da Garantia e das Responsabilidades
- 12) Cláusula das Obrigações das Partes
- 13) Cláusula do Prazo de Vigência

- 14)Cláusula da Transferência de Posição Contratual
- 15)Cláusula da Extinção de Contrato
- 16)Cláusula Penal
- 17)Cláusula da Lei Aplicável
- 18)Cláusula da Alteração de Contrato e da Autonomia das Cláusulas
- 19)Cláusula do Foro ou Compromissória de Arbitragem

Fechamento de Contrato

Anexos ao Contrato

Embora não comum nos contratos brasileiros, verifica-se nos contratos norte-americanos a inserção das seguintes cláusulas:

- 20)Inexistência de Garantia
- 21)Seguro
- 22) Responsabilidade Civil

Enumerados os componentes e cláusulas dos contratos, importa verificar o conteúdo de cada um deles.

### **3.1.1 Tipo ou Título do Contrato**

O tipo permite identificar o contrato que se está realizando.

No Brasil, o contrato apresenta-se sob diferentes formas, como visto anteriormente: Contrato de Cooperação Científica e Tecnológica; Acordo de Parceria para Pesquisa e Desenvolvimento; Convênio; Termo de Cooperação.

Nos Estados Unidos, os Contratos de Pesquisa são denominados *Sponsored Research Agreement* (Acordo para Pesquisa Financiada) ou *Research Agreement* (Acordo para Pesquisa).

### **3.1.2 Preâmbulo do Contrato**

No preâmbulo, as partes são qualificadas e enunciam-se as razões determinantes de sua realização ou objetivo. Podem, de acordo com seu conteúdo, constituir parte integrante do contrato, adquirindo valor para sua interpretação (GOMES, 2009, p. 20).

Embora a qualificação das partes ocorra no preâmbulo, importa ver algumas de suas particularidades.

### **3.1.3 Qualificação das Partes**

A qualificação das partes permite conhecer quem está contratando e onde pode ser encontrado. Os contratos geralmente têm duas partes, mas existem contratos plurilaterais, com mais de duas partes; existe, também, a possibilidade de multiplicidade de pessoas, em uma mesma parte (PIMENTEL, 2008b, p. 22).

Nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento, previsto no art. 9º, da Lei de Inovação, uma das partes será a ICT e as outras, instituições públicas e privadas. Esta expressão é bastante abrangente, pois além de empresas nacionais, ICTs e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, indica todas as pessoas jurídicas. Todavia, pessoas naturais não são instituições, razão pela qual não podem figurar como parte nesse tipo de contrato.

É imprescindível observar o requisito de validade do negócio jurídico, que é o agente capaz e legitimado estabelecido no Código Civil, nos artigos 104 e 166, especialmente quanto aos representantes legais das partes (pessoa jurídica regularmente constituída; pessoa de direito público, interno ou externo, devidamente representada) <sup>29</sup>.

Como exemplos de partes podem ser citados: a) Contrato de Cooperação: Empresa, Instituto, Interveniente (Fundação); b) Termo de Cooperação: Empresa, ICT, Interveniente Administrativo (Fundação); c) Convênio: Concedente (Financiadora); Conveniente (Instituto); Interveniente/Co-Financiador (Empresa); Interveniente Gestor; Executor (ICT).

---

<sup>29</sup> CC: Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz [...].(BRASIL, 2008)

### **3.1.4 Considerandos**

Os “considerandos” são de uso facultativo, cuja finalidade é informar os motivos que justificaram sua celebração e auxiliarão na interpretação do contrato, pelas próprias partes, por juiz ou árbitro, nos casos de dúvida e conflito na execução, ou de solução por descumprimento de obrigação (PIMENTEL, 2008b, p. 24).

### **3.1.5 Termos/Expressões e Definições**

A indicação dos principais termos, vocábulos e expressões utilizados no contrato e suas definições, também designados por conceitos operacionais, tem por finalidade dar mais precisão à terminologia e ajudar na interpretação do contrato (PIMENTEL, 2008b, p. 25).

Embora não obrigatórios, auxiliam muito quando se trata de áreas técnicas, como no caso do contrato de pesquisa e desenvolvimento.

### **3.1.6 Comunicações**

Este item refere-se à indicação das pessoas da esfera administrativa, jurídica e/ou técnica que poderão ser contatadas para resolver problemas relacionados com as obrigações de cada uma das partes, como prestar informações, providenciar relatórios, autorizar quebra de sigilo, promover defesa contra pirataria, etc.

Esta cláusula pode ser a resposta a indagações como esta: “Quando quero falar com o responsável ou coordenador do contrato ou projeto, com quem falo?” Por seu intermédio, indicam-se as pessoas responsáveis, bem como funções na empresa ou organização, endereços, telefones, e-mails (PIMENTEL, 2008b, p. 25).

Também são fundamentais para eventuais notificações.

### 3.1.7 Objeto do Contrato

O art. 104 do Código Civil indica os requisitos do objeto do contrato, dispondo que a validade do negócio jurídico requer objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Na classificação de Azevedo, o objeto é elemento de existência do contrato e seus adjetivos são requisitos de validade.

Objeto lícito é o que não atenta contra a lei, a ordem pública ou os bons costumes. É ilícito quando a prestação, à luz desses três parâmetros, é socialmente danosa ou perigosa e, por isso, o ordenamento a desaprova (ROPPO, 2009, p. 327).

A possibilidade do objeto é a originária, ou seja, a do momento da celebração do contrato. Se a prestação contratual, originalmente possível, torna-se impossível posteriormente, o contrato válido permanece válido e a impossibilidade poderá determinar a resolução com a sua eventual conseqüência. A impossibilidade deve ser objetiva e absoluta, por causas físicas, técnicas ou jurídicas. Cite-se, como exemplo na última hipótese, a prestação que é impossibilitada por uma norma (ROPPO, 2009, p. 323).

O contrato é válido quando versa sobre um bem inexistente, mas que poderá existir posteriormente (bem futuro), exceto quando a lei não o admite (ROPPO, 2009, p. 326).

O objeto do contrato é determinado quando a prestação contratual está definida de tal forma que destinatário e parte obrigada saibam o que pretender e prestar. Está indeterminado quando a prestação não está definida em algum aspecto relevante. Será válido se a prestação não está definida, mas há como defini-la posteriormente, ou seja, é determinável. Há três formas de determinar a prestação: convencional, legal e judicial. Na primeira, as partes, no próprio contrato, indicam os elementos dos quais se deve extrair a determinação. A segunda ocorre quando a lei fornece critérios e a última é determinada pelo juiz (ROPPO, 2009, p. 328-330).

A lei indica o objeto como elemento para existência do contrato e seus requisitos para sua validade, mas não o define.

O objeto do contrato pode ser entendido em sentido genérico, como o bem, e, em específico, significando a prestação (ROPPO, 2009, p. 319).

Identificar o objeto do contrato com o bem ao qual se refere geralmente não funciona. Há aqueles em que não há um bem que possa constituir seu objeto, por exemplo, o de trabalho. Sobre um bem imóvel, pode haver contrato de compra e venda, usufruto, locação. O objeto seria nestes casos, respectivamente, a atribuição da propriedade, de usufruto e de um direito pessoal de gozo (ROPPO, 2009, p. 319-320).

Ademais, há contratos que não têm por objeto bens materiais e sim imateriais, como no caso das novas propriedades, por exemplo, da informação (ROPPO, 2009, p. 321-322). Também pode consistir em um não fazer, como no caso da confidencialidade ou sigilo.

Assim concebido, o objeto do contrato se identifica com as prestações contratuais (ROPPO, 2009, p. 321).

No contrato em estudo, o objeto permite verificar se constitui Pesquisa e Desenvolvimento. O objeto deve ser possível, tanto física quanto juridicamente. Se o objeto do contrato envolve direito de propriedade intelectual, quem o negocia deve ter a sua propriedade intelectual, ser o titular dos direitos, ou estar autorizado por uma licença do legítimo titular para sublicenciar.

O detalhamento do objeto é imprescindível e deve ser técnico. Pode ser complexo, gerando um anexo, como nos casos que envolvem um plano de trabalho; nesse caso, para que o instrumento fique menos denso, a opção é lançá-lo como primeiro anexo.

### **3.1.8 Cláusula do Preço e Forma de Pagamento**

Nesta cláusula, é necessário estabelecer, além do preço e a forma de pagamento: a) lugar de pagamento; b) tempo de pagamento; c) não pagamento do contrato; d) mora.

Há três situações que envolvem remuneração que precisam ficar esclarecidas: a) a primeira é o preço referente à pesquisa e desenvolvimento, quando, por exemplo, uma empresa financia a pesquisa de um instituto ou universidade, podendo até haver um co-financiador; b) a segunda é se haverá alguma licença ou cessão de tecnologia preexistente. Normalmente isso ocorre e pode ser de forma gratuita ou onerosa; c) a terceira é a remuneração pela licença

ou cessão da tecnologia advinda da pesquisa e do desenvolvimento.

O preço pode ser: a) fixo; b) percentual do resultado; c) percentual do produto; d) “lump-sum”; e) “down payment” e “royalties”; f) “royalties” na licença.

Quando o preço é estabelecido em percentual do resultado da pesquisa e desenvolvimento, as partes compartilham o risco. Já a modalidade “lump-sum” elimina risco e evita auditoria, pois é pagamento em uma única parcela. O “down payment” consiste em uma entrada e parcelamento do restante e, quando associado a “royalties”, pode requerer planilha. Em se tratando de desenvolvimento de produto, pode ser fixado um percentual sobre o valor do mesmo. Essa hipótese requer auditoria, que deve ser prevista contratualmente (PIMENTEL, 2008a).

A segunda e terceira situação serão analisadas na cláusula de transferência de tecnologia.

### **3.1.9 Cláusula da Condição**

Condição é uma cláusula que deriva exclusivamente da vontade das partes e subordina o efeito do contrato a um evento futuro e incerto, conforme artigo 121 do Código Civil (BRASIL, 2008).

São lícitas em geral, segundo a lei, todas as condições não contrárias a esta, à ordem pública e aos bons costumes. Entre as condições proibidas se incluem as que privarem de todo efeito o contrato, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. A lei considera que invalidam a prestação do contrato: a) as condições físicas ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas; b) as condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita; c) as condições incompreensíveis ou contraditórias, de acordo com artigos 122 e 123 do Código Civil (BRASIL, 2008).

Há condições em relação a: a) prazo, que pode ser certo, até resultado ou prorrogável; b) a confidencialidade ou segredo, estabelecendo o seu limite; c) âmbito e alcance da licença ou cessão; d) exclusividade: se estadual, nacional, regional ou mundial.

### **3.1.10 Cláusulas da Titularidade da Propriedade Intelectual e da Participação nos Resultados**

Na Propriedade Intelectual devem ser estabelecidos: a) se o conhecimento utilizado é próprio, preexistente; b) o estado da técnica; c) a titularidade do resultado; d) a indicação do nome dos criadores; d) questões como publicação dos resultados, marketing, por exemplo, em feiras; e) protocolo de transferência de resultados (PIMENTEL, 2008a).

No Contrato com Pessoa Jurídica de Direito Público, tanto o art. 9º, parágrafo 2º, da Lei de Inovação, quanto o art. 10, parágrafo 2º, do Decreto nº 5.563, de 11/10/2005, que a regulamenta, estabelecem a obrigatoriedade de prever no contrato a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento.

O art. 9º, parágrafo 3º, da Lei de Inovação, e o art. 10, parágrafo 3º, do referido Decreto também determinam que a propriedade intelectual e a participação nos resultados serão asseguradas, desde que previstas no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

A norma não impõe como deve ser a repartição em cada caso. Há, apenas, um critério de formação das quotas dos partícipes na titularidade e uma regra de participação nos resultados. A norma legal é de razoabilidade, como qualquer norma de proporção. Titularidade e participação nos resultados são categorias jurídicas diferentes: a primeira é de natureza real ou absoluta, e a segunda refere-se aos frutos da atividade comum, que podem ser repartidos convencionalmente (BARBOSA, 2006, p. 92; 97).

### **3.1.11 Cláusula de Transferência de Tecnologia**

Esta cláusula estabelecerá se haverá Cessão ou Licença, conforme estudado no item 2.4.2. De início, normalmente uma parte licencia a outra ou ambas

o fazem sobre conhecimentos prévios. E aqui são estabelecidas, se houver resultado na Pesquisa e Desenvolvimento, as condições da transferência, se gratuita ou onerosa, etc.

Poderá ser sucinta ou detalhada. Neste caso, cabe lembrar que Prado não utiliza a classificação tradicional das disposições contratuais (cláusulas essenciais, naturais e acidentais) para transferência de tecnologia, e propõe critério classificatório específico, a saber: cláusulas centrais, complementares e usuais, sugerindo que contratos com Cessão ou Licença as contenham (PRADO, 1997, p. 83-134).

As cláusulas centrais são as diretamente relacionadas com a transferência e exploração da tecnologia pelo receptor. As cláusulas características da transferência de tecnologia, mas que não se relacionam especificamente com ela, são denominadas cláusulas complementares. A terceira categoria refere-se às cláusulas usuais aos contratos internacionais.

Assim, se a Transferência de Tecnologia no Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento for detalhada, há que se lembrar de todas as suas implicações e dispor sobre questões centrais: objeto, definição da tecnologia, garantia de resultado, melhoramentos, território, sublicenciamento, assistência técnica e exploração mínima; questões complementares: exclusividade, remuneração, confidencialidade e licença mais favorecida; se o contrato for internacional, questões usuais: *hardship*, força maior, validade, termo inicial, duração, renovação, arbitragem, foro, lei aplicável (PRADO, 1997, p. 83-134).

No Contrato com ICTs, esta cláusula está intimamente ligada à anterior e aplicam-se os artigos 9º, parágrafo 2º, da Lei de Inovação, e o 10, parágrafo 2º, do Decreto nº 5.563, de 11/10/2005, que estabelecem a obrigatoriedade de assegurar aos signatários o direito ao licenciamento (BRASIL, 2004; 2005).

Este é uma das formas de transferência de tecnologia, isto é, o direito ao uso das criações protegidas, resultantes da parceria. Se não houver disposição em contrário no contrato, esse direito é um pressuposto legal. Mas é um direito renunciável, mantido o equilíbrio de titularidade e resultados (BARBOSA, 2006, p. 97).

O licenciamento é um instrumento de comercialização da criação e a ICT pode renunciar seu direito de licença de uso, mediante *royalties* ou outro valor. Tampouco necessita dessa licença para continuar suas atividades de ciência e

tecnologia, pois a Lei de Propriedade Industrial<sup>30</sup> assegura uma limitação da exclusividade, já que esta não impede a pesquisa futura. O mesmo ocorre na Lei de Proteção de Cultivares<sup>31</sup>.

A ICT poderá celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação sua, a título exclusivo e não exclusivo.

Deve ser observado o Decreto nº 5.563/05, que em seu art. 6º, parágrafos 2º e 3º, semelhantemente ao art. 6º, parágrafos 4º e 5º, da Lei de Inovação, determina que a transferência, se reconhecida como de relevante interesse público, somente poderá ocorrer a título não exclusivo, observada a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996<sup>32</sup>.

A referida lei dispõe sobre direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e, em seu art. 75, parágrafo 3º, estabelece que a exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular<sup>33</sup>.

Na cláusula de transferência de tecnologia, é possível estabelecer a remuneração pela licença ou cessão da tecnologia advinda da pesquisa e do desenvolvimento.

Os *royalties* são fixados em um percentual aplicado sobre uma base que pode ser o rendimento bruto ou líquido, as vendas brutas ou líquidas. O mais comum é que o percentual seja aplicado sobre as vendas líquidas, o que é mais

---

<sup>30</sup> Lei nº 9.279/96. Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: [...] II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas (BRASIL, 1996).

<sup>31</sup> Lei nº 9.456/97. Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: [...] III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica. (BRASIL, 1997)

<sup>32</sup> Decreto nº 5.563/05: Art. 6º É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida, a título exclusivo e não exclusivo. § 1º A decisão sobre a exclusividade ou não da transferência ou do licenciamento cabe à ICT, ouvido o Núcleo de Inovação Tecnológica. § 2º A transferência de tecnologia e o licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação reconhecida, em ato do Presidente da República ou de Ministro de Estado por ele designado, como de relevante interesse público somente poderá ser efetuada a título não exclusivo. § 3º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no § 3º do art. 75 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL, 2005).

<sup>33</sup> Lei nº 9.279/96, art. 75, § 3º: A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular (BRASIL, 1996).

interessante para o fornecedor, pois alega a dificuldade de realizar auditoria contábil e auferir os rendimentos da tecnologia, produto ou processo (SANTOS, 1991, p. 43).

Caso contrário, é necessário incluir uma cláusula autorizando o exame de livros da empresa para apurar se os pagamentos correspondem ao acordado (PIMENTEL, 2005a, p. 49).

Segundo o INPI, nos contratos que envolvem patentes as formas de pagamento usualmente negociadas são: valor fixo por unidade vendida e percentual incidente sobre o preço líquido de venda (INPI, 2009b).

No fornecimento de tecnologia, as remunerações e as formas de pagamento são estabelecidas de acordo com a negociação contratual, devendo ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares. As formas de pagamento mais usuais negociadas nesse tipo de contrato são valor fixo por unidade vendida e percentual sobre o preço líquido de venda (INPI, 2009b).

Nos contratos que envolvem marcas as formas de pagamento usualmente negociadas são: valor fixo por unidade vendida e percentual incidente sobre o preço líquido de venda (INPI, 2009b).

Para o desenho industrial as formas de pagamento usualmente negociadas são: valor fixo por unidade vendida e percentual incidente sobre o preço líquido de venda (INPI, 2009b).

Na prestação de serviços de assistência técnica e científica, será exigida a explicitação do custo em função do número de homens/hora ou dia detalhado por tipo de técnico e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado (INPI, 2009b).

### **3.1.12 Cláusula da Confidencialidade**

A cláusula de confidencialidade é extremamente importante nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e o seu descumprimento configura, inclusive, crime de concorrência desleal, conforme previsto no artigo 195, inciso XI,

da LPI <sup>34</sup>.

Sob pena de esta cláusula não surtir efeito, é necessário que, quando se fizer uma cópia do documento protegido ou alguém tiver acesso a ele, seja feita, expressamente por escrito, a advertência da condição contratual de sigilo e o dever de não se divulgar o conteúdo do mesmo (PIMENTEL, 2008b, p. 33).

Além da cláusula no contrato de pesquisa e desenvolvimento, recomenda-se um acordo prévio de confidencialidade, ou seja, durante as negociações.

### **3.1.13 Cláusula de Bolsa de Estímulo à Inovação**

No Contrato com ICT, embora não seja necessário ganho econômico para a mesma, é assegurada ao criador participação mínima de cinco por cento (5%) e máxima de um terço (1/3) nos ganhos econômicos, caso sejam auferidos, conforme visto na diferenciação dos contratos afins. Nesse caso, os valores serão sujeitos ao Imposto de Renda, mas não à contribuição previdenciária, pela aplicação do art. 8º, parágrafos 3º e 4º, da Lei de Inovação (BRASIL, 2004).

Caso não haja rendimento, o pesquisador poderá receber bolsa de estímulo à inovação. A bolsa não é obrigatória, nem é direito adquirido do pesquisador. Mas, se houver, será paga diretamente pela instituição de apoio ou agência de fomento e não pela ICT, demais parceiros, e, tampouco, pelo parceiro privado. Com este não há vínculo de subordinação ou relação laboral de qualquer espécie (BARBOSA, 2006, p. 110).

Esta cláusula, portanto, é necessária para que o servidor, militar ou empregado público da ICT envolvido na execução das atividades receba bolsa diretamente de instituição de apoio ou agência de fomento, observando-se o Decreto 5.563/05: as bolsas deverão ser expressamente previstas, identificados

---

<sup>34</sup> Lei nº 9.279/96: Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato (BRASIL, 1996).

valores, periodicidade, duração e beneficiários<sup>35</sup>.

A bolsa constitui doação civil aos servidores da ICT para realização dos projetos de P&D, cujos resultados não revertam economicamente para o doador nem importem em contraprestação de serviços e é isenta do imposto de renda e não integra a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária.

### **3.1.14 Cláusula de Cobertura de Despesas Operacionais e Administrativas**

No contrato com ICT, esta cláusula pode prever a destinação de até cinco por cento (5%) do valor total dos recursos financeiros destinados à execução do projeto, para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução do acordo, convênio e contrato<sup>36</sup>.

Poderão ser lançados à conta de despesa administrativa gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução do objetivo do acordo, convênio ou contrato.

### **3.1.15 Cláusula da Garantia e das Responsabilidades**

Os contratos, em casos específicos, geram responsabilidades e deveres de garantia, ou os mesmos decorrem das leis (PIMENTEL, 2008b, p. 33).

O contrato pode estipular cláusulas que, por exemplo, ofereçam garantias contra o desgaste de equipamento, em relação à qualidade do serviço prestado ou

---

<sup>35</sup> Decreto 5.563/05, Art. 10, § 4º: A bolsa de estímulo à inovação de que trata o § 1º, concedida diretamente por instituição de apoio ou por agência de fomento, constitui-se em doação civil a servidores da ICT para realização de projetos de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, cujos resultados não revertam economicamente para o doador nem importem em contraprestação de serviços. § 5º Somente poderão ser caracterizadas como bolsas aquelas que estiverem expressamente previstas, identificados valores, periodicidade, duração e beneficiários, no teor dos projetos a que se refere este artigo. § 6º As bolsas concedidas nos termos deste artigo são isentas do imposto de renda, conforme o disposto no art. 26 da Lei nº 9.250/95, e não integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista no art. 28, incisos I a III, da Lei nº 8.212/91 (BRASIL, 2005).

<sup>36</sup> Decreto 5.563/05, Art. 11: Os acordos, convênios e contratos firmados entre as ICT, as instituições de apoio, agências de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para as atividades de pesquisa, cujo objeto seja compatível com os objetivos da Lei no 10.973, de 2004, poderão prever a destinação de até cinco por cento do valor total dos recursos financeiros destinados à execução do projeto, para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução destes acordos, convênios e contratos (BRASIL, 2005).

quanto ao cumprimento do prazo de execução.

### **3.1.16 Cláusula das Obrigações das Partes**

As obrigações das partes podem ser pré-contratual, contratual e pós-contratual. Como exemplos podem ser citados no Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento: a) pré-contratual: a oferta obriga o proponente; termo de confidencialidade anterior ao Contrato; b) contratual: as próprias cláusulas do contrato; c) pós-contratual: sigilo, royalties, garantia de qualidade (PIMENTEL, 2008b, p. 35).

Outros exemplos: informações ou dados que uma das partes deve repassar para a outra, para que seja cumprido o contrato; estipular que a parte contratada deve contar, em seus quadros (no caso de pessoa jurídica), com empregados que tenham formação especializada; determinar como serão, ou se serão feitas prestações de contas, auditorias, notificações, vistorias; autorização em órgãos públicos; questões ecológicas e sociais; responsabilidade em caso de fraude no resultado; seguros; equipamentos; aspectos trabalhistas.

### **3.1.17 Cláusula do Prazo de Vigência**

Esta cláusula determina por quanto tempo o contrato terá vigência.

O prazo pode ser determinado, quando é fixado certo número de dias, semanas, meses ou anos, até determinado dia ou até a finalização do cumprimento da obrigação assumida.

Pode ser indeterminado, ou seja, terá vigência a partir de determinada data (normalmente da sua assinatura) e findará quando uma das partes denunciá-lo, ou seja, notificar a outra de que não tem mais interesse no contrato.

### **3.1.18 Cláusula da Transferência de Posição Contratual**

Trata da possibilidade, ou não, de se transferir a posição contratual de uma

das partes a outrem. O contratado ou contratante repassam a obrigação e o direito a terceiros que, inicialmente, não constavam no contrato.

Recomenda-se que, no caso de as partes determinarem ser possível a transferência, seja especificado como isso se dará e quando será possível fazê-lo (PIMENTEL, 2008b, p. 35).

Existem casos de transferência de direitos sem a perda da posição, como ocorre nos contratos de licença que permitem o sublicenciamento.

### **3.1.19 Cláusula da Extinção de Contrato**

A palavra “extinção” indica todos os casos nos quais o contrato deixa de existir. O modo normal de extinção é a execução. Executado o contrato, estão extintas as obrigações e direitos que originou (GOMES, 2009, p. 188).

Mas a extinção pode ocorrer por causas contemporâneas a sua formação ou supervenientes. Aquelas geram anulação e estas, dissolução. A extinção por causas supervenientes pode ser por: resolução, rescisão (GOMES, 2009, p. 189).

A resolução cabe nos casos de inexecução, por falta de cumprimento ou inadimplemento “stricto sensu”, mora e cumprimento defeituoso. Pode ser imputável ou não ao devedor. É um remédio para a parte romper o vínculo contratual mediante ação judicial (GOMES, 2009, p. 189-190).

Resilição é a dissolução do contrato por simples declaração de vontade de uma ou das duas partes contratantes. Há, pois, resilição bilateral e unilateral. Bilateral é o distrato, negócio jurídico em que as partes conjuntamente rompem o vínculo. Pode haver a resilição convencional quando no próprio contrato se atribui a faculdade de resilir a qualquer dos contratantes (GOMES, 2009, p. 204-205).

Rescisão é a ruptura de contrato em que houve lesão. Esta não determina a dissolução do contrato quando for possível restabelecer o equilíbrio das prestações. Aproxima-se da anulabilidade porque só pode ser obtida mediante ação judicial (GOMES, 2009, p. 210).

Recomenda-se a previsão das hipóteses em que pode ocorrer a dissolução contratual, além de decurso do tempo e distrato, como as seguintes:

- a) dissolução, liquidação, falência ou morte de qualquer das partes;

- b) iniciativa de uma das partes, com justa causa;
- c) descumprimento de qualquer cláusula contratual, devendo haver notificação judicial ou extrajudicial para constituir a parte inadimplente em mora, aplicando-se a sanção ou pena que estiver prevista no contrato.

### **3.1.20 Cláusula Penal**

Nesta cláusula é estipulada a pena a ser aplicada para a parte que deixar de cumprir as obrigações previstas no contrato. Normalmente a pena é representada por valores pecuniários, seja com base em porcentagem aplicada sobre o valor contratual, seja mediante o estabelecimento de um montante fixo (PIMENTEL, 2008b, p. 37).

Deve-se levar em conta que o valor da multa não pode exceder o da obrigação principal, de acordo com o artigo 412 do Código Civil.

### **3.1.21 Cláusula da Lei Aplicável**

Os contratos são regulados pelas disposições das partes, quer dizer, pela vontade expressa no documento que sela o acordo (PIMENTEL, 2008b, p. 37).

Ao redigir o contrato, entende-se que pode ser indicada a legislação que regerá a relação.

### **3.1.22 Cláusula da Alteração de Contrato e da Autonomia das Cláusulas**

Trata-se da possibilidade de se alterarem as cláusulas no decorrer da vigência do contrato (PIMENTEL, 2008b, p. 39).

Alterações ocorrerão por mútuo acordo e serão expressas por meio de adendos contratuais, numerados, datados, assinados e anexados.

### **3.1.23 Cláusula do Foro ou Compromissória de Arbitragem**

No contrato com pessoa jurídica de direito público, o art. 55, da Lei 8.666/93, parágrafo 2º, estabelece que nos contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive com aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar, necessariamente, cláusula que declare como competente o foro da sede da administração, para dirimir qualquer questão contratual, salvo os casos de licitações internacionais previstos no art. 32, parágrafo 6º, da Lei<sup>37</sup>.

Mello esclarece que os feitos em que empresas públicas figuram na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes (salvo algumas exceções), são processados e julgados na Justiça Federal (art. 109, I, da Constituição Federal). Já as ações relativas a sociedades de economia mista são julgadas na Justiça Estadual (MELLO, 2007, p. 186).

Isso significa que não é possível a arbitragem nesses contratos.

### **3.1.24 Fechamento de Contrato**

Constitui o espaço final do documento, em que as partes datam e assinam o contrato, dando-lhe existência jurídica (PIMENTEL, 2008b, p. 40).

No espaço destinado às assinaturas deverá constar o nome das partes ou das empresas e de seus representantes legais, qualificados no preâmbulo do instrumento.

---

<sup>37</sup> Lei 8.666/93, art. 32, § 6º: O disposto no § 4º deste artigo, no § 1º do art. 33 e no § 2º do art. 55, não se aplica às licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior (BRASIL, 1993).

### **3.1.25 Anexos ao Contrato**

O contrato pode ter anexos contemporâneos da assinatura do instrumento ou posteriores.

Situações comuns que ensejam a inclusão de anexos são: detalhamento extenso de certas cláusulas, detalhamento técnico de uma obrigação, as especificações de um serviço, processo ou produto, especificações técnicas de *software* e/ou *hardware*, plano de trabalho, alterações e emendas ao contrato, modelos de documentos, como notificações, termo de confidencialidade (PIMENTEL, 2008b, p. 41).

Embora não comuns nos contratos brasileiros, recomenda-se, ainda, a inserção das seguintes cláusulas:

### **3.1.26 Cláusula da Inexistência de Garantia**

Nos Estados Unidos, esta cláusula normalmente está presente, como pode ser verificado nos modelos de contratos de instituições importantes como Harvard, MIT, Stanford, que foram enumeradas no Apêndice B.

Embora no Brasil não seja comum esta cláusula, Barbosa salienta que resultados e ganhos econômicos não são condições de existência da pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo. No entanto, se houver, será aplicável a norma que obriga a divisão da titularidade e resultados proporcionalmente aos respectivos investimentos (BARBOSA, 2006, p. 95).

Nos contratos americanos, as Universidades não fornecem garantia de qualquer tipo, expressa ou implicitamente, a respeito de resultados; desempenho, condição, originalidade, validade ou exatidão da pesquisa; garantias da mercabilidade da invenção, aptidão para uma finalidade particular e ausência de defeitos latentes ou outros, descobertos ou não (HARVARD UNIVERSITY, 2009).

Além disso, não há nenhuma garantia que a exploração da pesquisa e de quaisquer direitos de propriedade intelectual não infringirá quaisquer patentes e outros direitos de propriedade intelectual da própria ICT ou de terceiro, emitidos ou

pendentes.

### **3.1.27 Cláusula da Responsabilidade Civil**

Esta cláusula também é inserida em contratos de instituições importantes como Stanford e Universidade da Califórnia – Los Angeles (UCLA), nos Estados Unidos, como pode ser verificado no Apêndice B.

No caso da UCLA, a cláusula prevê a sua responsabilidade exclusiva, isentando a empresa e instituição financiadora em casos de perda, despesa (inclusive honorários de advogado), demandas por danos advindos do contrato, mas somente na proporção e à extensão de que sejam causadas por ou resultem de atos, omissões negligentes ou intencionais da Universidade, seus diretores, oficiais, agentes e empregados (UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES, 2009).

Por outro lado, prevê a responsabilidade exclusiva da empresa ou instituição financiadora, também em caso de dolo ou culpa.

Em Stanford, é estabelecido que a empresa ou instituição financiadora indenizará e isentará a Universidade, seus diretores, empregados, agentes, subcontratantes, estudantes de toda responsabilidade, dano, perda, ou despesa (inclusive honorários de advogados e despesas de litígio) incorrida por ou imposta sobre os mesmos ou de qualquer deles em relação a quaisquer reclamações, ações, demandas ou julgamentos advindos ou relacionados ao contrato ou à pesquisa, exceto até o limite em que a responsabilidade seja devida a negligência grave e conduta imprópria intencional da Universidade, ou seja, em caso de dolo ou culpa (STANFORD UNIVERSITY, 2009).

Prevê, ainda, que essa indenização não será considerada cobertura adicional a nenhum seguro da ICT e que a indenização da empresa ou instituição financiadora não será limitada pelo valor do seu seguro.

No modelo do MIT há a previsão de que, sob nenhuma hipótese, nenhuma parte, seus diretores, oficiais, empregados, estudantes e afiliados, serão responsáveis por danos incidentais ou consequenciais de qualquer tipo, incluindo danos econômicos, a pessoas ou propriedade e lucros cessantes (MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2009).

É claro que, no sistema de responsabilidade civil brasileiro, tais cláusulas não teriam validade absoluta. Contudo, é necessário ter ciência do teor dessas cláusulas, quando se tratar de um contrato internacional.

### **3.1.28 Cláusula de Seguro**

No Brasil, esta cláusula não é comum, mas recomendável, especialmente prevendo cobertura dos pesquisadores durante a pesquisa, que podem estar sujeitos a riscos dependendo do seu objeto. Também pode ser previsto um seguro em relação à tecnologia, produto ou processo.

Nos Estados Unidos, esta cláusula é encontrada em contratos de instituições importantes como Stanford. A Universidade deve ter cobertura para seus empregados, mantém seguro que cobre sua responsabilidade no contrato (STANFORD UNIVERSITY, 2009).

A empresa ou instituição financiadora também mantém seguro de cobertura total e de responsabilidade do produto no valor total dos limites do seguro. O seguro inclui a diretoria da Universidade, seus diretores, empregados, agentes, subcontratantes, estudantes, bem como segurados adicionais com respeito ao contrato. O seguro deve ser feito para cobrir reclamações incorridas, descobertas, manifestadas durante ou após o término do contrato.

## **4 AUTONOMIA PRIVADA E INTERVENÇÃO DO ESTADO NOS CONTRATOS**

### **4.1 INTERVENÇÃO NOS MODELOS DE ESTADO**

A intervenção estatal foi se modificando de acordo com os modelos de Estado e estes, por sua vez, têm se transformado com o passar do tempo, observando-se uma crescente limitação da liberdade contratual por obra do poder público.

Streck e Moraes classificam o Estado Moderno em Absolutista e Liberal. Este se subdivide em Legal e de Direito. Sob o aspecto de conteúdo, o de Direito não é apenas a forma jurídica que caracteriza o Estado, mas a ela são agregados conteúdos. Nesse sentido, dividem-no em Liberal de Direito, Social de Direito e Democrático de Direito (STRECK; MORAIS, 2004, p. 87, 95).

Bonavides, por sua vez, entende que há a conversão do Estado Absoluto em Estado Constitucional (o poder já não é de pessoas, mas de leis) e este apresenta três modalidades essenciais: Liberal, Social e Democrático-Participativo (BONAVIDES, 2007, p. 41).

O Estado Liberal se separou da Sociedade Civil pelo Direito, e este passou a ser um ideal de justiça. As liberdades individuais passaram a ser garantidas e consideradas como direitos do homem mediadores entre indivíduos e Estado. A Democracia surge com o ideário da soberania da nação advindo da Revolução Francesa e implica na aceitação da origem consensual do Estado, sinalizando para a idéia de representação e controle hierárquico da produção legislativa pelo controle de constitucionalidade. Tinha um papel reduzido, denominado Estado Mínimo, e assegurava a liberdade de atuação dos indivíduos (STRECK; MORAIS, 2004, p. 90).

No núcleo econômico e no tocante à intervenção, o Liberal pode ser identificado pelas seguintes características: propriedade privada; individualismo econômico; liberdade econômica; economia de mercado livre de controles estatais e liberdade contratual plena (STRECK; MORAIS, 2004, p. 55).

Por causa das desigualdades econômico-sociais, os contratantes mais débeis gozavam, entretanto, de uma liberdade somente formal, porque sua liberdade era esmagada pelo poder dos contratantes fortes.

No Estado Social se afirma a idéia de que cabe ao poder público intervir, sendo sua tarefa assegurar aos cidadãos liberdade e igualdade não somente formal, mas também substancial, e a de impedir que a busca do interesse privado cause dano ao interesse geral (ROPPO, 2009, p. 67).

No âmbito econômico e em relação à intervenção, portanto, apresenta as seguintes características: papel interventivo e promocional; regulamentação da questão social, relacionada ao processo produtivo; liberdade econômica, auto-organização do mercado e concorrência com possibilidade de controle estatal; propriedade privada acrescida de função social; liberdade contratual observando-se o equilíbrio efetivo entre os contratantes e a boa-fé, que são consideradas normas de ordem pública (STRECK; MORAIS, 2004, p. 61-72).

Verificam-se, assim, as fases do processo intervencionista, que se diferenciam em função de sua extensão e profundidade:

A) Intervencionismo: é a primeira fase, correspondente ao início da decadência do regime liberal, onde foram aplicadas medidas esporádicas para solucionar problemas concretos que ameaçavam o regime.

B) Dirigismo: segunda fase, onde há atos sistemáticos de ajuda e reforço à iniciativa privada, inclusive com objetivos político-econômicos predeterminados.

C) Planificação: última fase, com previsões para extensos períodos, com análise econômica global (STRECK; MORAIS, 2004, p. 69).

Os paradigmas de Estado Liberal e Social foram insuficientes, sobrevivendo o Estado Democrático de Direito, que será analisado a seguir.

#### **4.1.1 Intervenção no Estado Democrático de Direito**

No Estado Democrático de Direito há um compromisso na harmonização de interesses que se situam nas três esferas fundamentais: 1) a esfera pública, onde está o Estado; 2) a esfera privada, ocupada pelo indivíduo; 3) a esfera coletiva, onde se encontram os interesses dos indivíduos enquanto membros de determinados grupos, formados para a consecução de objetivos econômicos, políticos, culturais e outros (GUERRA FILHO, 1999, p. 16-17).

O art. 1º da Constituição Federal afirma que o Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana,

os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

O que diferencia substancialmente o modelo do Estado interventivo contemporâneo dos Estados assistenciais anteriores é o fato de a regulação não significar a troca das garantias pela liberdade pessoal. Há, ainda, uma diferença essencial entre as políticas de bem-estar propostas num quadro de assistencialismo daquelas de um modelo democrático que tem sem seu interior o compromisso com a concretização de sua função social (STRECK; MORAIS, 2004, p. 70).

Como será visto a seguir, a função social é um dos princípios que regem a atividade econômica na Constituição brasileira.

#### **4.1.2 Tutela da Autonomia Privada na Constituição Federal**

As normas constitucionais operam como fontes de Direito em dois modos: como parâmetros para o juízo de legitimidade para leis ordinárias e como regras diretamente aplicáveis às relações entre sujeitos. Ambos os modos são relevantes para a matéria do contrato (ROPPO, 2009, p. 96).

No primeiro modo, surge a questão: a autonomia privada está constitucionalmente tutelada?

A premissa geralmente compartilhada é que não recebe uma tutela constitucional direta, mas indireta: é tutelada à medida na qual seja funcional ou instrumental a outros valores, estes sim diretamente tutelados pela Constituição.

Os valores constitucionais diretamente tutelados, capazes de fundamentar a tutela indireta, são dois: a iniciativa econômica privada e a propriedade privada. O contrato é instrumento essencial para exercitar e valorizar a propriedade, quanto ao gozo e disposição: dispor das coisas implica fazer contratos; mas também são necessários para muitas oportunidades de gozo. Verifica-se a necessidade do contrato para o exercício da iniciativa econômica, que sem o mesmo seria impraticável (ROPPO, 2009, p. 96).

Mas no mesmo momento no qual as garantem, as normas constitucionais as limitam em nome de valores superiores: a iniciativa econômica porque deve ser compatível com a utilidade social, segurança, liberdade, dignidade humana e com a exigência de que a atividade econômica observe fins sociais; a propriedade para assegurar a função social (ROPPO, 2009, p. 97).

O segundo modo pelo qual a Constituição opera como fonte do direito dos contratos: a aplicação direta de suas normas nas relações entre particulares. Neste papel, não protege, pelo contrário, restringe a autonomia privada. Os contratos ilícitos, dirigidos a resultados que o ordenamento desaprova porque afetam valores ou interesses que quer proteger, são nulos ou não produzem efeitos. Isso acontece quando violam normas imperativas ou princípios de ordem pública. Estes podem resultar não somente de leis ordinárias, mas também da Constituição (ROPPO, 2009, p. 97-98).

Passa-se a ver o que prevê a Constituição brasileira nesse sentido.

#### **4.1.3 Intervenção na Constituição Federal**

Ao se atribuir uma função social à propriedade e à liberdade contratual, a visão passou a ser positiva, ou seja, não somente deixar de criar efeitos nocivos, mas beneficiar a sociedade, ainda que indiretamente (NUSDEO, 2001, p. 207).

Assim, a liberdade contratual é aceita dentro de determinados parâmetros, sofrendo restrições pela ampliação da idéia de ordem pública e pela aplicação, nas devidas proporções, do conceito de função social (NUSDEO, 2001, p. 207).

Diante disso, as Constituições passaram a incluir direitos de caráter econômico e social e a contemplar, expressamente ou não, programas para o aperfeiçoamento do sistema econômico, além das garantias individuais e a organização do Estado. Os autores alemães falam em constituição econômica, que fornece as bases para a ação do Estado na vida econômica.

A finalidade desses dispositivos de caráter econômico é estabelecer a possibilidade jurídica de o Estado se fazer presente no processo econômico, dentro de limites e condições.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF 88) conta com dois capítulos nesse sentido: Da Ordem Econômica e Financeira (VII) e Da Ordem Social (VIII).

Os artigos 170 a 174 da CF 88 definem o sistema econômico brasileiro como dual ou misto, configurando-se as várias modalidades de ação do Estado: direção, absorção, participação, indução (NUSDEO, 2001, p. 203).

O artigo 170 estabelece os Princípios Gerais da Atividade Econômica, que

deve ser fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional; propriedade privada; função social da propriedade; livre concorrência; defesa do consumidor; defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais; busca do pleno emprego; tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

O art. 173 da CF 88 prevê a possibilidade da exploração direta de atividade econômica pelo Estado. Já o art. 174, *caput*, da CF 88, atribui ao Estado, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, como agente normativo e regulador da atividade econômica.

Portanto, a intervenção no Brasil pode ocorrer pela atuação direta do Estado (art. 173, CF 88) e como agente regulador, incentivador, fiscalizador e planejador (art. 174, CF 88).

Na primeira hipótese, trata-se da Intervenção Direta e, na segunda, da Intervenção Indireta, normalmente na função legislativa (STRECK; MORAIS, 2004, p. 70).

A intervenção indireta, especialmente como agente incentivador, se sobressai no Capítulo IV - Da Ciência e Tecnologia, no Título VIII (Da Ordem Social), especificamente, nos artigos 218 e 219, que dispõem que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, viabilizando a autonomia tecnológica do País.

O artigo 219 prevê, ainda, que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico e o bem-estar da população.

Dessa forma, a intervenção do Estado busca, além do equilíbrio entre as partes, fazer dos contratos que envolvem tecnologia, tal como o Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento, instrumentos úteis à condução da política econômica do país.

Para versar sobre limites nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento, é imprescindível esclarecer, primeiramente, os conceitos de autonomia da vontade e autonomia privada.

## **4.2 AUTONOMIA PRIVADA**

No Código Civil de 2002, a função social aparece como limite à “liberdade de contratar”. Critica-se a expressão “de contratar”, que toda pessoa tem, desde que seja capaz para firmar o contrato. Deveria ser substituída por “contratual”, que é a de poder livremente discutir as cláusulas do contrato.

Costa e Pargendler, citando João de Matos Antunes Varela, diferenciam autonomia privada de liberdade contratual. Embora haja uma estreita conexão entre ambas, não são sinônimas. A liberdade contratual é a manifestação mais importante da autonomia privada, que é um conceito mais amplo, pois também compreende a liberdade de associação (para a constituição de pessoas coletivas), de tomar deliberações nos órgãos colegiais e de testar. Ademais, a liberdade contratual pode ser preenchida com os conceitos de autonomia da vontade ou de autonomia privada (COSTA; PARGENDLER, 2008).

Se colocadas como sinônimas no Código Civil, são dois princípios contrários que requerem aplicação harmônica. Esse é o sentido que decorre dos termos do art. 421: “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.

Entende-se de que deveriam ser suprimidos os termos “em razão”, pois a liberdade contratual está limitada pela função social do contrato, mas esta não é a sua razão de ser.

A autonomia privada é utilizada, por muitos autores, como sinônimo da autonomia da vontade. No entanto, são expressões distintas como será examinado a seguir.

### **4.2.1 Autonomia da Vontade e Autonomia Privada**

Autonomia privada e autonomia da vontade correspondem a diferentes estágios da evolução da Teoria do Direito. A evolução histórica, com a conseqüente mudança dos modelos de Estado, a transição da teoria subjetiva para a objetiva do contrato e alterações nas posições filosóficas são as principais causas para a diferenciação dos conceitos. Por isso, as duas primeiras foram vistas em tópicos

anteriores como bases para o desenvolvimento deste.

As duas expressões podem parecer sinônimas, mas não são. Segundo Ferri, “quem fala de autonomia da vontade em realidade desconhece o problema da autonomia privada” (FERRI, 1969, p. 5).

A Autonomia da Vontade surge no século XIX, com a doutrina econômica liberal e a premissa de que os indivíduos são livres e iguais e nada os pode obrigar, exceto seu consentimento. O acordo de vontades é a origem única das normas jurídicas (COSTA, 1992, p. 129).

As relações sociais seriam desenvolvidas sobre um fundamento voluntário, contratual, inclusive as instituições políticas, que seriam deduzidas de um contrato social.

O Código Napoleônico é a primeira grande codificação moderna e reflete a vitória da burguesia na Revolução de 1789, com as conquistas políticas, ideológicas e econômicas do período liberal. Nele a lei e o contrato eram fontes das obrigações, ou seja, a vontade estava no mesmo plano da lei como causa dos efeitos jurídicos.

Vigorava a teoria subjetiva do contrato, em que a vontade real ou psicológica dos sujeitos era a raiz ou causa dos efeitos jurídicos (FERRI, 1969, p. 5).

A autonomia da vontade significava absoluta liberdade contratual, tendo as partes amplas possibilidades para fixar o conteúdo do contrato, o qual seria lei para elas (*voluntas facit legem*). Era intangível e sem relativizações, pelo princípio do *pacta sunt servanda* (COSTA; PARGENDLER, 2008).

Assim, os particulares eram livres para fazer seus contratos como queriam (e como podiam) sem que o poder público interviesse para limitá-los, controlá-los ou sustentá-los. Os únicos limites visavam à manutenção da ordem e da moral: eram proibidos, por exemplo, contratos que foram meio para cometer delitos ou contra os bons costumes (ROPPO, 2009, p. 67).

A Autonomia da Vontade é uma expressão influenciada pela filosofia kantiana, na qual a dignidade da pessoa só se harmoniza com a submissão a leis que sejam estabelecidas pela sua própria vontade. Para Kant, a vontade é a única fonte de toda obrigação jurídica, e é, também, fonte de justiça (COSTA; PARGENDLER, 2008).

Segundo Martín-Calero, há uma dicotomia Kantiana da liberdade que pode ser sintetizada nos seguintes termos:

O indivíduo humano é livre, de um lado, tanto seu arbítrio é independente da determinação ou imposição imediata por estímulos naturais, ou 'sensíveis', externos a ele mesmo e é, portanto, espontâneo ou capaz de eleger, sendo autor de suas próprias ações. De outro lado (e este seria para alguns, o sentido valioso e moralmente relevante da liberdade ou 'verdadeira liberdade') os seres humanos são livres tanto em sua vontade, como vontade racional, tem como princípio de ação uma lei independente de qualquer objeto de desejos ou fins empíricos, e assim de sua natureza sensível, isto é, a lei formal da razão pura prática que é a lei moral (MARTÍN-CALERO, 1995, p. 28) (tradução e grifo nossos).

A idéia de autonomia da vontade aparece como a peça chave da possibilidade de um 'imperativo categórico' para o arbítrio e, assim, de uma 'lei moral' no sentido que Kant dá a esse termo: a autonomia é o que permite a incondicionalidade da vinculação por certos princípios [...] (MARTÍN-CALERO, 1995, p. 34) (tradução e grifo nossos).

A vontade, como expressão suprema do indivíduo e liberdade intrínseca, é adotada no Código Napoleônico, em que a lei e o contrato são fontes das obrigações. Os efeitos jurídicos, que não fluíssem da vontade, seriam derivados da norma. Com isso, elevou a vontade ao mesmo plano da lei como raiz ou causa dos efeitos jurídicos (COSTA, 1992, p. 130).

Martín-Calero indica a influência de Kant nesse sentido:

A vontade (Wille) é a 'fonte das leis', sendo a 'lei', a diferença da máxima, 'o princípio objetivo, válido para todo ser racional, segundo o qual se deve agir' (MARTÍN-CALERO, 1995, p. 35) (tradução e grifo nossos).

Kant defende que o conceito da liberdade é a chave da explicação da autonomia da vontade:

[...] que outra coisa pode ser, pois, a liberdade da vontade senão autonomia, i. é a propriedade da vontade de ser lei para si mesma? Mas a proposição: "A vontade é, em todas as ações, uma lei para si mesma", caracteriza apenas o princípio de não agir segundo nenhuma outra máxima que não seja aquela que possa ter-se a si mesma por objecto como lei universal (KANT, 2007, p. 94).

Já a Autonomia Privada desponta no século XX com o Estado Social. Os princípios da boa-fé e função social do contrato passam a ter importância, contrapondo a justiça na relação contratual à autonomia privada.

Multiplicam-se as intervenções públicas que, para proteger o interesse geral ou o das categorias débeis, limitam a liberdade contratual com normas que proíbem ou impõem inserir determinados conteúdos. Grande parte das leis especiais, que

regulam setores do mercado e relações econômico-sociais, restringe a liberdade contratual (ROPPO, 2009, p. 68).

As transformações de ordem social, política e filosófica minam o dogma da vontade. A passagem do jusnaturalismo para o positivismo jurídico também muda o fundamento do poder de criar Direito: no primeiro, é considerado como um dado imanente das pessoas (autonomia da vontade), no segundo, é concessão do Direito. A autonomia privada, portanto, existe em virtude e nos limites do ordenamento jurídico estatal (COSTA; PARGENDLER, 2008).

Com isso, ocorre uma transição da teoria subjetiva para a objetiva do contrato. Os partidários da teoria objetiva do contrato enxergam na declaração ou manifestação de vontade, como fato objetivo, ou na lei, a fonte dos efeitos jurídicos (FERRI, 1969, p. 5).

Costa e Pargendler, citando Enzo Roppo, explicam que na teoria da vontade (subjetiva), as conseqüências do contrato devem se moldar às representações mentais das partes, enquanto na teoria da declaração (objetiva), o tratamento jurídico do negócio se liga a elementos objetivos exteriores socialmente reconhecíveis, e não mais ao foro íntimo, à psicologia individual, à vontade das partes. Se houver contradição entre a vontade da parte e aquilo que socialmente se manifesta e é entendido pelo outro contratante, prevalece a declaração (COSTA; PARGENDLER, 2008).

O contrato não obriga porque tenha sido querido (vontade), mas porque é imprescindível, pelo enfoque jurídico-social, tutelar a confiança dos agentes econômicos, e garantir segurança ao negócio jurídico e certeza da ordem estabelecida. O contrato deve se separar da esfera psicológica e subjetiva da parte (COSTA, 1992, p. 132).

Isto significa que o eixo da relação contratual é alterado: passa da tutela subjetiva da vontade para a tutela objetiva da confiança.

A Autonomia Privada é, pois, em sentido lato, “o espaço de liberdade reconhecido a cada um dentro da ordem jurídica e, em sentido estrito (e eis o conceito a ser utilizado), como o poder atribuído à pessoa para firmar negócios jurídicos” (COSTA; PARGENDLER, 2008).

A autonomia privada é poder incumbente aos particulares de criar normas jurídicas. Com isso fica ilustrada também a correlação entre os dois termos “autonomia privada” e “negócio jurídico”. A lei, o regulamento, o negócio jurídico

são, pois fontes normativas, isto é, modos de manifestação de normas jurídicas (FERRI, 1969, p. 10).

Embora haja diferença entre os conceitos, há muita confusão entre eles, principalmente no Brasil.

Segundo pesquisa de COSTA e PARGENDLER, no período de 1992 a 2002, em 276 acórdãos (243 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 10 do Superior Tribunal de Justiça e 23 do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal), os brasileiros consideravam apenas o conceito de autonomia da vontade, enquanto o de Portugal referia-se à autonomia privada (COSTA; PARGENDLER, 2008).

Assim, as pesquisadoras agruparam os acórdãos em oito concepções, a saber:

1. A voluntarista relativa (160 acórdãos) ainda partia do pressuposto de que a vontade é a raiz dos efeitos jurídicos, mas deve ser relativizada, com a possibilidade de revisão contratual.
2. A funcional (41 acórdãos) referia-se à funcionalidade da autonomia da vontade. Ganhou força com o Código Civil, que prevê expressamente a função social do contrato.
3. A liberal (25 acórdãos) tratava autonomia da vontade e liberdade contratual como sinônimos.
4. A neo-voluntarista (sete acórdãos) era adotada pelos estudiosos do Código de Defesa de Consumidor, que se referem à necessidade de proteger a autonomia da vontade do consumidor com a inexistência de vícios, visando o consentimento esclarecido do consumidor.
5. A axiológica positiva (16 acórdãos): compreensão da autonomia privada como princípio impregnado de conteúdo axiológico positivo, referente a valores fundamentais constitucionalmente tutelados. Adotada pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal.
6. A eclético-metodológica (um acórdão) confundia uma série de conceitos.
7. A axiológica negativa (dois acórdãos) tendia a identificar a autonomia da vontade como um não-valor, como um mal, que deve ser ultrapassado.
8. Outras concepções (24 acórdãos).

As pesquisadoras concluíram que o emprego do termo autonomia da vontade está impregnado de conotações negativas, como resultado das críticas ao voluntarismo jurídico. São admitidas a revisão dos contratos e a importância dos

princípios limitadores da liberdade contratual, como a boa-fé e a função social do contrato.

No entanto, autonomia privada não significa, por sua natureza de princípio, a manutenção absoluta do que foi acordado. Por si só, não é causa de injustiça e de desequilíbrio ou um mal a ser evitado, nem fonte de justiça ou de equilíbrio na relação contratual.

O número expressivo da concepção voluntarista relativa traz a "relativização da autonomia da vontade" como inovação e parte do pressuposto de que ela seria absoluta, porque somente o que é absoluto é passível de relativização.

Todavia, a autonomia privada não precisa ser relativizada, pois, como princípio, não é absoluta. Considerando-se o fato de que os princípios se encontram em estado latente de colisão uns com os outros, não se deve realizar um à custa do outro. Onde houver colisões, é preciso estabelecer os limites dos bens para que ambos alcancem uma ótima efetividade, através, por exemplo, do Princípio da Proporcionalidade (HESSE, 1983, p. 48-49).

Ademais, no Brasil, a autonomia privada era aplicada na maioria da jurisprudência de forma subsidiária, ou seja, apenas quando não havia princípio ou regra contrária.

Em Portugal, ao contrário, é adotada a concepção axiológica positiva, que afasta o termo autonomia da vontade; consagra a possibilidade de os sujeitos jurídico-privados livremente governarem a sua esfera jurídica, conformando as suas relações jurídicas e exercendo as suas posições ativas reconhecidas pela ordem jurídica. Indica que o princípio da autonomia privada é merecedor de tutela constitucional, pois vinculado ao valor da autodeterminação da pessoa, e, mais em geral, à sua liberdade positiva, ligada à idéia de autorresponsabilidade (COSTA; PARGENDLER, 2008) <sup>38</sup>.

Entende que a autonomia privada não tem valor absoluto, devendo ser combinada com outros princípios, ajustando-se a estes, quando nas ponderações

---

<sup>38</sup> "O princípio da autonomia privada consagra a possibilidade de os sujeitos jurídico-privados livremente governarem a sua esfera jurídica, conformando as suas relações jurídicas e exercendo as suas posições ativas reconhecidas pela ordem jurídica. Este princípio liga-se ao valor de autodeterminação da pessoa e, mais em geral, à sua liberdade positiva, entendida, na feliz expressão de Orlando de Carvalho, como o 'direito de informar o mundo e conformar-se a si próprio'. (Processo 97A462, Rel. Fernandes Magalhães, julgado em 28/10/97. Disponível em: <www.stj.pt> [...]" (COSTA; PARGENDLER, 2008).

dos interesses apresentem peso igual ou superior.

Mas não se trata de princípio menor, que pode sempre ser afastado, pois a autonomia privada não é princípio meramente formal, ao contrário, assegura valores de alta hierarquia, ligados ao livre desenvolvimento da personalidade.

A autonomia privada é, portanto, Princípio Nuclear do Direito Privado, afastado somente mediante razões contrárias de peso mais significativo. É um princípio, valorado e ponderado no caso concreto, harmonizado com os demais princípios. Não pode ser entendida como regra morta ou formal, a ser afastada sempre que houver princípio com ela colidente.

#### **4.2.2 Autonomia da Vontade no Direito Internacional Privado**

Além das diferenças existentes entre os conceitos de autonomies privada e da vontade vistas anteriormente, civilistas e especialistas de Direito Internacional Privado utilizam a expressão “autonomia da vontade” em contextos diferentes. Para estes, indica a possibilidade de escolha da lei aplicável ao contrato, que funciona como uma regra de conexão autônoma (ARAÚJO, 2000, p. 75).

No contexto do direito internacional privado, o que mais se discute na doutrina é a teoria da autonomia da vontade enquanto faculdade das partes de escolha da lei aplicável a um contrato internacional, não se sujeitando às regras de conexão do foro onde a questão será julgada (FLORES, 2003, p. 44).

Assim, as partes podem determinar onde e como eventual litígio será julgado, através de cláusulas de foro e arbitragem, e qual a lei aplicável. Na ordem internacional, “a autonomia da vontade significa a liberdade das partes de escolherem outro sistema jurídico para regular o contrato” (ARAÚJO, 2000, p. 39).

Quando se escolhe a lei aplicável ao contrato, as partes optam por se submeter a um ordenamento jurídico e não a outro. Há, portanto, um direito aplicável (FLORES, 2003, p. 44).

É importante salientar que as convenções internacionais permitiram expressamente a escolha da lei pelas partes. Com isso, houve a modificação da legislação interna de grande parte dos países para permitir a autonomia da vontade (ARAÚJO, 2000, p. 40).

No Brasil, há três correntes doutrinárias quanto à escolha da lei aplicável: a

primeira, contrária à autonomia da vontade; a segunda, a favor somente para regras supletivas, não se podendo aplicar ao contrato como um todo; e a terceira, favorável à teoria de forma ampla (ARAÚJO, 2000, p. 104).

Ressalte-se que a Lei 9.307/96 adotou o princípio da autonomia da vontade no âmbito da arbitragem, tanto para dirimir controvérsias oriundas de contratos internos quanto internacionais (ARAÚJO, 2000, p. 109-113).

Importa destacar que o que se pretende ressaltar neste trabalho são os limites na autonomia privada enquanto liberdade de fixar o conteúdo material do Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento.

## **5 CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E OS LIMITES NA AUTONOMIA PRIVADA**

O problema da autonomia é antes de tudo um problema de limites, e de limites que são sempre o reflexo de normas jurídicas (FERRI, 1969, p. 5).

A autonomia privada deve ser vista em seu aspecto de limitação ou autolimitação do ordenamento estatal, que deixa espaços em que se pode inserir a atividade normativa dos particulares (FERRI, 1969, p. 11).

Deve ser considerada, a respeito do Estado, como “conteúdo de normas”. As normas criadas pela autonomia privada têm um conteúdo próprio, que as normas estatais determinam negativamente, subtraindo ao poder privado autônomo certas matérias, certos grupos de relações que o Estado reserva para sua regulação (FERRI, 1969, p. 10; 11).

Então quais são os limites da autonomia privada?

Uma vez que não é atividade originária, mas encontra a fonte de sua validade em normas legais e destas recebe as fronteiras de se atuar, O Estado assinalou fronteiras externas, isto é, limites negativos.

O campo onde atua a autonomia privada é justamente o dos interesses privados e os interesses privados vêm determinados por via de exclusão: são todos aqueles interesses cuja tutela não assume por si, nem impõe a outros, o Estado (FERRI, 1969, p. 12).

O interesse superior ou público representa um limite da autonomia privada, no sentido de limite negativo. Onde estão em jogo interesses superiores não há lugar para a autonomia privada. Esta não pode regular ou tutelar tais interesses, senão somente interesses privados (FERRI, 1969, p. 12-13).

A autonomia privada se funda em uma atribuição de poder normativo aos indivíduos, feita por uma norma superior, e pressupõe uma autolimitação dos poderes normativos supraordinados. Autonomia é, neste aspecto, espaço reservado ao poder normativo dos indivíduos, mas não de cada indivíduo em particular, mas dos indivíduos indeterminadamente (FERRI, 1969, p. 99).

Não há tantas autonomias privadas como indivíduos, mas uma única autonomia privada. Cada indivíduo tem, em troca, uma legitimação própria, que pode ser definida como a quantidade de autonomia privada que cada um pode

exercitar sem causar danos aos direitos de outros indivíduos ou pessoas privadas (FERRI, 1969, p. 100).

Não está correto pensar que cada um tenha uma autonomia privada própria, cujo limite estaria assinalado por iguais autonomias correspondentes aos outros sujeitos. De fato é um limite que atua dentro da autonomia privada **e não um limite da autonomia privada** (FERRI, 1969, p. 100, grifo do autor).

A autonomia privada, ainda que atue no direito privado, tem seu fundamento no direito público, e os limites que estão postos tem sua razão de ser nas necessidades de ordem pública (FERRI, 1969, p. 101-102).

Diante dessa concepção, optou-se por falar “limites na autonomia privada” e não “limites da autonomia privada” neste trabalho.

## **5.1 LIMITES NOS CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**

Nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento há limitações das mais variadas, a começar pelo objeto, passando por cláusulas obrigatórias ou proibidas, especialmente se implicar transferência de tecnologia e se uma das partes for pessoa pública.

Não se pretende esgotar todas as limitações neste trabalho, mesmo porque seria necessário investigar normas específicas em cada setor (medicina, eletrônica, ciência da computação, física, química, biologia, engenharia dos materiais, etc.) em que a tecnologia pode ser aplicada. Portanto, serão enumerados alguns exemplos.

O objeto do contrato pode ser restringido. Um exemplo disso é que, no Brasil, o acesso ao patrimônio genético, a proteção do conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização é regulado pela Medida Provisória nº 2.186-16/01 (BRASIL, 2001).

Isto porque os recursos genéticos nativos e produtos derivados são considerados bens de relevante interesse público, sendo que o acesso e a exploração de tais recursos devem ficar sujeitos ao controle do Poder Público, para conservação da biodiversidade e a consolidação da soberania.

Também é importante destacar que o art. 1º da Deliberação nº 40/2003, do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, estabelece o Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) como a autarquia responsável pela emissão de autorizações de acesso e remessa de componente do patrimônio genético para atividades de pesquisa nas áreas biológicas e afins (BRASIL, 2003).

A Medida Provisória nº 2.186-16/01 define "patrimônio genético" como "informação de origem genética, contida em amostras de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos" (BRASIL, 2001).

O art. 7º, inciso IV, da mesma Medida Provisória, dispõe que o acesso ao patrimônio genético ocorre quando se obtém "amostra de componente do patrimônio genético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza" (BRASIL, 2001).

Isto significa que um Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento que tenha por objeto o patrimônio genético dependerá de uma autorização governamental. Esse é um exemplo de restrição à autonomia privada.

Nos contratos em que uma Pessoa de Direito Público for parte, como uma ICT ou universidade, há várias exigências previstas em lei, como cláusulas que devem constar, analisadas no Capítulo IV sobre as principais cláusulas.

Outra limitação é que não é possível a arbitragem nos contratos com pessoas públicas, como visto na cláusula sobre foro.

No Capítulo IV, observa-se que uma das principais cláusulas dos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento é a Cláusula de Sigilo ou de Confidencialidade. A duração do sigilo depende da Lei de Propriedade Industrial e das normas do INPI.

Cite-se como exemplo o artigo 30, da LPI, que dispõe: "O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75" (BRASIL, 1996).

Se as partes estabelecerem no Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento um prazo de confidencialidade que ultrapassará o prazo em que o pedido será publicado pelo INPI, será uma previsão inócua. Então, as partes são tolhidas em sua liberdade em relação ao prazo de sigilo.

O mesmo ocorre em relação ao pedido de registro de desenho industrial

que, a menos que a parte expressamente o requeira, é imediatamente publicado, de acordo com o artigo 106 da LPI<sup>39</sup>.

A única exceção à publicidade é relativa ao pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional, que será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações, conforme prevê o art. 75 da LPI<sup>40</sup>.

Por outro lado, o INPI não reconhece a cláusula de sigilo por prazo indeterminado, nos contratos que impliquem transferência de tecnologia e, por isso, não averba o contrato. O INPI limita o prazo da cláusula de sigilo a cinco anos, pois possui entendimento restritivo quanto aos prazos de segredo (FLORES, 2006).

Como o contrato de pesquisa e desenvolvimento geralmente implica transferência de tecnologia, mister verificar os limites nesse caso.

## **5.2 LIMITES NOS CONTRATOS QUE IMPLICAM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

Há limites ligados à transferência de tecnologia e motivados por razões políticas, econômicas e de proteção ao particular nacional.

O Estado justifica, politicamente, o controle sobre o fluxo de tecnologia com o argumento de que “a riqueza nacional deve observar, necessariamente, os objetivos do Estado, em suas relações internacionais” (PRADO, 1997, p. 61). Além disso, preocupa-se com a não disseminação de conhecimento estratégico militar.

Também controla o ingresso de tecnologia por causa da defesa nacional e para evitar a dependência tecnológica. Outro aspecto que desperta o interesse estatal é a transferência de tecnologia de dupla finalidade, civil e militar. Por isso, há o controle para que alguns países não obtenham conhecimento para produzir armas ou equipamentos com finalidade militar. Esses países usam de expedientes para driblar o monitoramento, como adquirir tecnologia fracionada de diversos lugares.

No âmbito econômico, o Estado procura organizar as atividades de

---

<sup>39</sup> Lei n.º 9.279/96: Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. [...], será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro [...] § 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 dias contados da data do depósito, após o que será processado (BRASIL, 1996).

<sup>40</sup> Lei n.º 9.279/96: Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei (BRASIL, 1996).

produção e distribuição de bens e serviços. Regulamenta os Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento porque são fatores de desenvolvimento.

Também se preocupa com as remessas de recursos para o exterior, o equilíbrio da balança de pagamentos, controle do fluxo monetário, investimento estrangeiro e dependência econômica.

A defesa do particular nacional, considerado hipossuficiente diante de empresas transnacionais, é a terceira justificativa para a intervenção do Estado. Mas também não há como ignorar o fato de que Estados intervêm para defender os interesses das transnacionais e das economias mais desenvolvidas.

Outras razões são indicadas, ainda, para a regulamentação dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, como o humanismo, a adequação à realidade, a proteção ao meio ambiente, a liberdade de concorrência e a eficiência de mercado (CORRÊA, 2005, p. 109-155).

Para o humanismo, o bem-estar material adquirido através da ciência e tecnologia deve ser conciliado com o desenvolvimento espiritual do homem voltado para sua humanidade. Não existe progresso autêntico nem desenvolvimento sustentado se não apoiado em sólidas bases morais, éticas e calcado em valores espirituais. Propõe-se o desenvolvimento da tecnologia com humanismo (CORRÊA, 2005, p. 115-117).

A adequação à realidade é relevante uma vez que as tecnologias nem sempre correspondem às necessidades e condições sócio-econômicas e ambientais. Essa avaliação é importante para que não haja destruição de tecnologias locais, desemprego tecnológico, devastação ambiental e pagamentos por tecnologias desnecessárias.

Quanto à proteção do meio ambiente, há que se verificar que os recursos da natureza são esgotáveis e quais os impactos da degradação ambiental, especialmente para as futuras gerações. Assim, devem ser favorecidas tecnologias que contribuam para o desenvolvimento não danoso, evitando transações com tecnologias poluentes, além de buscar a adequação aos ecossistemas nacionais.

No que tange à liberdade de concorrência, há dois aspectos que devem ser considerados: primeiro, o desequilíbrio entre as partes nas transações tecnológicas, em relação aos poderes de negociação, principalmente quando envolve um país desenvolvido e outro em desenvolvimento; segundo, o contrato pode fortalecer os contratantes em detrimento dos demais agentes econômicos, prejudicando o

equilíbrio do mercado. Dessa forma, o contrato pode conter abuso do poder econômico, que deve ser reprimido.

Já a eficiência é um critério do Direito Econômico para realizar o objetivo do desenvolvimento não danoso e para ponderar as condutas dos agentes econômicos na formulação e execução de políticas econômicas voltadas à regulamentação da tecnologia. Constitui, portanto, um critério para o controle das cláusulas abusivas e práticas restritivas.

Internamente, portanto, o Estado interfere especialmente através de normas cogentes reguladoras do conteúdo do contrato e de ordem pública, controlando a sua formação e execução, bem como a remessa de remuneração para o exterior (PRADO, 1997, p. 64).

O princípio da autonomia privada é limitado, deste modo, pela intervenção estatal no negócio jurídico (dirigismo contratual), ou seja, o Estado intervém no contrato, sobrepondo os interesses coletivos aos interesses individuais das partes, de acordo com a sua política econômica.

### **5.2.1 Limites no Âmbito Internacional**

No âmbito internacional, o interesse estatal nas relações comerciais privadas surge diante das quantias envolvidas nos contratos que implicam transferência de tecnologia. Isso se reflete nos tratados e aparecimento de organizações internacionais que buscam relações comerciais mais estáveis (FLORES, 2003, p. 45).

Conquanto não seja objeto específico deste trabalho, relevante mencionar que os Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento, mormente os Internacionais, sujeitam-se a limites estabelecidos pela ordem internacional em tratados e convenções internacionais com força coercitiva sobre os Estados. Estes visam a harmonizar e reforçar as legislações dos países sobre propriedade industrial e regular a livre concorrência, especialmente na esfera dos mecanismos de integração regional (PRADO, 1997, p. 72).

Importa destacar aqui algumas iniciativas que não resultaram ainda em questões práticas, mas de grande relevância sobre o assunto. Uma delas é a da Comissão das Nações Unidas para Comércio Internacional (UNCITRAL), que fez

vários estudos objetivando criar normas internacionais para a regulamentação dos contratos, buscando harmonizar as normas indiretas, de direito internacional, face à dificuldade de harmonizar as legislações dos países (FLORES, 2003, p. 98).

Além dela, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) fez exercícios com o intuito de estabelecer um Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia. Não houve consenso, no entanto, entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Aqueles só queriam repudiar práticas lesivas à concorrência, estas as que interferissem no fluxo de tecnologia para o seu setor produtivo. Outra discórdia estava no tratamento dado a empresas do mesmo grupo econômico, em questões como controle de preços, direcionamento do mercado, etc. (BARBOSA, 2003, p. 1095).

Tratando das iniciativas relativas ao direito internacional privado, não especificamente de propriedade intelectual, o Instituto para Unificação do Direito Privado (UNIDROIT) foi criado em 1926, para harmonizar a legislação dos Estados. Elabora princípios que são fonte de direito nos Tribunais Internacionais.

No que tange às questões de direito internacional privado, a Convenção de Viena, de 1980, embora trate de compra e venda de mercadorias, é importante porque adotou o princípio da autonomia da vontade. Este documento é aplicado apenas pelos países signatários e que o ratificaram.

Já com força coercitiva para os países signatários, o TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* ou acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio) é um instrumento concluído em 1994, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, que regula e visa a harmonizar as legislações internas sobre propriedade intelectual (OMC, 2009).

O TRIPs ainda remete à Convenção de Paris, de 1883, alterada em 1967 pela Ata de Estocolmo, que estabelece princípios e garantias sobre propriedade industrial. Como consequência, surgiu a Organização Mundial sobre Propriedade Industrial (OMPI), para aprimorar essa legislação<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> TRIPS: Art. 1.3: Os Membros concederão aos nacionais de outros Membros o tratamento previsto neste Acordo. No que concerne ao direito de propriedade intelectual pertinente, serão considerados nacionais de outros Membros as pessoas físicas ou jurídicas que atendam aos critérios para usufruir da proteção prevista estabelecidos na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, quando todos os Membros do Acordo Constitutivo da OMC forem Membros dessas Convenções. [...] (OMC, 2009).

Nesse sentido, a legislação sobre propriedade industrial e sua comercialização, baseada em regra em tratados internacionais, tem sido o principal instrumento de proteção legal à tecnologia, desempenhando importante papel na facilitação das transferências internacionais (PRADO, 1997, p. 72).

Destaque-se a perspectiva que o TRIPs trouxe ao assunto, como em seu artigo 40.1, que dispõe: “Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia” (OMC, 2009).

Predominou nesse artigo a posição dos países desenvolvidos de que são reprováveis as cláusulas que lesam regras concorrenciais.

Todavia, o art. 8 do TRIPs possibilita aos Membros formular ou emendar suas leis, para promover o interesse público, visando ao desenvolvimento sócio-econômico, e tomar “medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares e evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia” (OMC, 2009).

Em ambos os casos, não serão permitidas cláusulas e práticas que abusem do direito de propriedade intelectual. “O abuso é essencial para a proibição” (BARBOSA, 2003, p. 1102). No caso do art. 40.2, o abuso é verificado sob a ótica da tutela da concorrência no mercado relevante.

Diante disso, a legislação nacional dos países membros pode reprimir essas práticas e condições de licenciamento (art. 40.2). Há uma permissão e não uma obrigação de rejeitar as referidas cláusulas, tendo em vista que somente as disposições de direito público externo referentes a consultas entre Estados têm aplicação imediata e direta (BARBOSA, 2003, p. 1099).

O art. 40.2 do TRIPs traz três exemplos de práticas abusivas, mas que dependerão da “regra da razão”, ou seja, não são proibições absolutas, mas que precisarão ser analisadas nas situações concretas dentro do contexto vigente:

a) cláusulas de retrocessão exclusiva, ou seja, que obrigam ao licenciado transferir exclusivamente ao titular da patente as melhoras feitas na tecnologia licenciada;

b) cláusulas que impeçam o licenciado impugnar a validade do direito licenciado;

c) obrigação de o licenciado adquirir do licenciante outras tecnologias ou materiais que não necessita ou deseja (BARBOSA, 2003, p. 1105).

Além dessas três hipóteses, não há uma lista formal de cláusulas ilícitas. O TRIPs instaurou o parâmetro da legalidade para identificá-las. Por exemplo, conhecendo-se o conteúdo e os limites da patente, o que for excesso de poderes ou desvio de finalidade, será abusivo (BARBOSA, 2003, p. 1117).

Primeiramente, verifica-se o abuso diante do direito da propriedade intelectual e, depois, se esse abuso prejudica a concorrência.

Na seqüência do que foi tratado, passa-se ao estudo das questões voltadas ao âmbito interno dos Estados, em específico do ordenamento jurídico brasileiro.

### **5.2.2 Limites no Âmbito Interno**

Os limites no âmbito interno dependerão da legislação de cada país. O Brasil é, predominantemente, um país importador de tecnologia, e isso tem sido usado como justificativa para a grande interferência do Estado e a regulamentação sobre o conteúdo dos contratos. Contudo, mesmo os países industrializados e exportadores de tecnologia, como os Estados Unidos da América e a Comunidade Européia, têm regulado os termos contratuais.

Corrêa, citando Berkemeier, relata que, no Brasil, distinguem-se quatro fases na regulamentação dos contratos que implicam transferência de tecnologia: 1) até 1958, a responsabilidade era só dos contratantes; 2) de 1958 a 1970, o Estado intervinha para controlar as remessas para o exterior; 3) de 1970, principalmente de 75, até 1988, cresce o controle da negociação; 4) a partir de 1988, com a Constituição Federal e as Leis 8.884/94 (Lei da Concorrência) e 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial - LPI), houve mudança no perfil da regulamentação (CORRÊA, 2005, p. 158).

Na terceira fase, em que a intervenção foi mais contundente, justificava-se que era necessária para a assimilação de tecnologia indispensável para o desenvolvimento econômico do país, contrapondo-se à dependência tecnológica.

É dessa época a Lei n.º 5.648, de 11/12/70, que instituiu o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) como o órgão regulador e lhe outorgou poderes para tanto. A ingerência chegou ao ápice em 1975, com o Ato Normativo n.º 15, em

que eram enumeradas cláusulas obrigatórias e proibidas nos contratos em que houvesse transferência de tecnologia.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ou seja, é um órgão da administração direta, com a missão de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Cabe-lhe também o pronunciamento sobre a conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

### **5.2.2.1 Registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)**

A Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, em seu art. 211 e o Ato Normativo n.º 135, de 15 de abril de 1997, do INPI, determinam que devam ser averbados/registrados pelo INPI todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia, sejam entre empresas nacionais, ou entre empresas nacionais e sediadas ou domiciliadas no exterior<sup>42</sup>.

Estão incluídos nessa disposição os de licença de direitos (exploração de patentes, de desenho industrial e uso de marcas), os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.

Como o Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento de Direito Privado é um contrato atípico que usualmente contém uma cláusula sobre transferência de tecnologia, essa disposição, se considerada em sentido amplo, aplica-se a ele, especialmente se houver pagamentos para o exterior.

Para contrato internacional, por exemplo, de parceria com uma empresa, instituto ou universidade estrangeiros, o próprio Banco Central requer que seja registrado para possibilitar a remessa de pagamentos, conforme previsto na

---

<sup>42</sup> Lei nº 9.279/96: Art. 211 - O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros (BRASIL, 1996).

legislação pertinente<sup>43</sup>.

Se for um contrato em que uma das partes seja pessoa pública, também é aplicável, pois os artigos 9º, parágrafo 2º, da Lei de Inovação, e o 10, parágrafo 2º, do Decreto nº 5.563, de 11/10/2005, estabelecem que o direito ao licenciamento seja assegurado aos signatários<sup>44</sup>.

Embora possa haver um contrato posterior de licenciamento a terceiros, de praxe já se estabelecem as condições de licenciamento entre os signatários.

No caso das patentes e marcas, os procedimentos são de averbação ou anotação no INPI, uma vez que são feitos à margem do ato de concessão do direito.

Desse modo, o contrato de licença e, interpretando-se em sentido amplo, o contrato de pesquisa e desenvolvimento que tiver cláusula de licenciamento ou cessão, deverão ser averbados no INPI, devendo respeitar o disposto nos Artigos 62 e 121 da LPI<sup>45</sup>.

O mesmo vale para os contratos de Uso de Marcas, devendo respeitar o disposto nos Artigos 139 e 140 da LPI<sup>46</sup>.

Tanto o Contrato de *Know How* quanto o Contrato de Pesquisa e

---

<sup>43</sup> Lei nº. 4131/62: Art. 3º - Fica instituído, na Superintendência da Moeda e do Crédito, um serviço especial de registro de capitais estrangeiros, qualquer que seja sua forma de ingresso no País, bem como de operações financeiras com o exterior, no qual serão registrados: a) os capitais estrangeiros que ingressarem no País sob a forma de investimento direto ou de empréstimo, quer em moeda, quer em bens; b) as remessas feitas para o exterior como retorno de capitais ou como rendimentos desses capitais, lucros, dividendos, juros, amortizações, bem como as de "royalties", de pagamento de assistência técnica, ou por qualquer outro título que impliquem transferência de rendimentos para fora do País. Art. 9º - As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, "royalties", assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes deverão submeter aos órgãos competentes da Superintendência da Moeda e do Crédito e da Divisão de Imposto sobre a Renda os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa (BRASIL, 1962).

<sup>44</sup> Lei 10.973/04, art. 9º, § 2º: As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 6º desta Lei (BRASIL, 2004).

<sup>45</sup> Lei 9.279/96: Art. 62 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. Parágrafo 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. Parágrafo 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI (BRASIL, 1996).

<sup>46</sup> Lei 9.279/96: Art. 139 - O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. Parágrafo único - O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. Art. 140 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. Parágrafo 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação (BRASIL, 1996).

Desenvolvimento que tiver uma cláusula a respeito, deve determinar se a licença é exclusiva ou não, bem como a possibilidade de sublicenciamento.

Conforme o disposto nos artigos 60, 62, 137, 140 e 211, da LPI, o contrato tem eficácia entre as partes sem a averbação das licenças e cessões.

Mas deixa de produzir efeitos em relação a terceiros. Logo, são indispensáveis para que haja eficácia relativa ou oponibilidade a terceiros.

Além disso, para que uma contratação tecnológica gere determinados efeitos econômicos, o contrato deve ser avaliado e averbado pelo INPI: permite, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de royalties ou remuneração que envolva transferência de tecnologia.

Ademais, para o INPI, enquanto órgão governamental, é importante porque gera bancos de dados, estabelece níveis de pesquisa aplicada, gerencia desenvolvimento tecnológico, e possibilita formulação de política de transferência de tecnologia.

Segundo alguns autores, de acordo com a Lei 9.279/96, o INPI não mais teria o poder de intervenção nos contratos quanto à sua conveniência e oportunidade, já que eliminou - dentre suas atribuições - a de regular a transferência de tecnologia e afirmar a política industrial vigorante, como o fazia a Lei 5.648/70, em seu artigo 2º, parágrafo único. Considera-se que o seu papel passou a ser mais restrito: de agente de intervenção a órgão registral (BARBOSA, 2003, p. 983, 1131).

Todavia, as competências do INPI de assessor da Receita Federal e do Banco Central, na análise de questões a eles relacionadas, foram mantidas por delegação dos mesmos e pela legislação pertinente, por exemplo, na Circular BACEN nº 2.816/98 e Decreto nº 3.000/99 (BRASIL, 1998, 1999).

Aliás, há críticas no sentido de que as normas do INPI parecem se preocupar mais com o preço da tecnologia e para as consequências tributárias, decorrentes do interesse arrecadatório característico da atuação fiscal do Estado brasileiro (CORRÊA, 2005, p. 159).

Compete ao INPI, ainda, a análise de legalidade intrínseca e provocar a necessidade de pronunciamento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) quando o contrato possa violar as normas de concorrência em vigor. Entende-se que o INPI não tem competência para a repressão da concorrência desleal, tendo em vista que para a sua apuração é necessário um processo judicial

com o devido processo legal. Tampouco seria competente para rejeitar cláusulas abusivas ao Direito do Consumidor (BARBOSA, 2003, p. 983,1128).

Então, se um contrato for encaminhado ao INPI para registro, e este entender que há abuso em alguma cláusula, deve propor à parte alterá-la ou submetê-la ao CADE.

### **5.2.2.2 Limites na averbação ou registro de contratos**

Segundo o INPI, o prazo de averbação de contrato que implique fornecimento de tecnologia deve estar relacionado à necessidade de capacitação da empresa (INPI, 2009b). Em geral, são averbados por um prazo máximo de cinco (5) anos, conforme o art. 12 da Lei nº 4.131/62, passível de renovação por igual período desde que apresentadas justificativas cabíveis (BRASIL, 1962).

As licenças de exploração de patentes, de uso de marca e desenho industrial são averbáveis no máximo pelo prazo de vigência dos privilégios (INPI, 2009b).

Os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica são registrados pelo prazo previsto para a realização do serviço ou a comprovação de que os mesmos já foram realizados (INPI, 2009b).

São registrados apenas contratos de assistência técnica em que o prestador de serviços é domiciliado no exterior. Contratos internos e de exportação de SAT, cujo prestador de serviço é uma empresa domiciliada no Brasil, não são registrados no INPI (INPI, 2009b).

A cessão (transferência de titularidade) de direitos de propriedade industrial (patente, marca e desenho industrial) só é passível de averbação quando envolver remuneração e o titular desses direitos for domiciliado no exterior (INPI, 2009b).

Na prestação de serviços de assistência técnica e científica, podem ser registrados no INPI os serviços relacionados a atividade fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatório (INPI, 2009b).

### 5.2.2.3 Limites normativos

O Ato Normativo 135/97, do INPI, que teve como escopo normalizar os procedimentos de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, fundamenta a sua intervenção na LPI e na seguinte legislação complementar (INPI, 2009a):

- Lei do Capital Estrangeiro (Lei nº. 4131, de 3 de setembro de 1962);
- Normas regulamentares sobre o imposto de renda (Lei nº. 4506, de 30 de novembro de 1964 e Lei nº. 8383, de 31 de dezembro de 1991);
- Lei de Programa de Computador (Lei nº. 7646, de 18 de dezembro de 1987, substituída pela Lei 9.609/98);
- Lei Antitruste (Lei nº. 8884, de 11 de junho de 1994);
- Lei do Franchising (Lei nº. 8955, de 15 de dezembro de 1994);
- Normas do TRIPS e Decreto Legislativo nº. 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com o Decreto Presidencial nº. 1355, da mesma data.

Constata-se que, a despeito da previsão da LPI de que a função do registro e averbação do contrato no INPI é a oponibilidade a terceiros, o órgão faz uma análise substantiva do contrato e pode fazer exigências e indeferir a pretensão de registro ou averbação.

Esse entendimento é corroborado pelo art. 2º da Resolução do INPI nº 94/2003, uma vez que caso haja exigência, essa deverá ser atendida pelo usuário em sessenta (60) dias a contar da data da ciência, sob pena do cancelamento do pedido.

Ademais, há um “entendimento do INPI”, que são regras não escritas e resultantes do pensamento dos examinadores sobre determinada matéria (DANNEMANN, 2001, p. 445).

Embora os Atos Normativos 15/75 e 120/93 tenham sido expressamente revogados, o autor acima mencionado relata que continuam influenciando as decisões dos examinadores.

O Ato Normativo nº 15/75 listava cláusulas restritivas. Embora não mais em vigência, as disposições que não eram mera intervenção na economia pela regulamentação discricionária de importação de tecnologia, podem ainda ser vedadas (DANNEMANN, 2001, p. 445).

Diante do disposto no art. 40.2 do TRIPs, a legislação nacional dos países membros pode reprimir práticas e condições de licenciamento (OMC, 2009). Ressalte-se, novamente, que há uma permissão e não uma obrigação de rejeitar as referidas cláusulas.

Dessa forma, o acordo não concede nenhum poder legal ao INPI, CADE ou Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) para avaliar e vetar contratos (BARBOSA, 2003, p. 1099).

Mas, com embasamento nesse acordo, há a análise, no INPI, se há abuso diante do direito de propriedade intelectual e, depois, se esse abuso prejudica a concorrência.

Os doutrinadores citam alguns exemplos de limitações contratuais aplicáveis aos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento, considerando-se que são contratos atípicos ou mistos e podem conter cláusulas de outras figuras contratuais e, em sentido amplo, implicam em transferência de tecnologia:

- a) Proibição de sigilo em contrato de prestação de serviços técnicos;
- b) Proibição de sigilo superior a cinco (5) anos além do prazo contratual em contratos de fornecimento de tecnologia;
- c) Proibição de que nos contratos de fornecimento de tecnologia haja a licença temporária de uso de uma tecnologia;
- d) Proibição à cláusula de devolução de informações tecnológicas após o término contratual, nos contratos de fornecimento de tecnologia;
- e) Estipulação de valores máximos para pagamento e remessa de *royalties* pelo uso dos direitos da propriedade industrial, nos contratos de empresas independentes, tendo como parâmetro a Portaria 436, de 30/12/58, do Ministério da Fazenda;
- f) No caso de empresa com vínculo majoritário de capital, além dos níveis de mercado devem ser respeitados os limites estabelecidos na Lei nº. 4131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91.
- g) Exigência de modificação da definição de “preço líquido de venda” para dedução dos preços dos insumos importados para fabricação dos produtos licenciados na definição da base de

cálculo do pagamento dos *royalties* e remunerações dos contratos;

- h) Proibição de remessa de *royalties* sobre as vendas efetuadas entre a assinatura do contrato e o protocolo para averbação no INPI.
- i) Pedidos de patentes ainda não concedidos não farão jus a remuneração. Quando a patente for concedida a empresa deverá solicitar alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à data do início da licença. O mesmo vale para o uso de marca (BARBOSA, 2003, p. 985; DANNEMANN, 2001, p. 445).

Considera-se que pronunciamentos da Diretoria de Tecnologia do INPI sobre direito antitruste e do consumidor causam insegurança nas partes, tendo em vista o entendimento de que não tem legitimidade para isso.

Nos contratos em geral, as formas e os prazos de pagamento são negociáveis, mas devem ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares.

#### **5.2.2.4 Exigências**

O INPI faz algumas exigências expressas, a saber:

Na Exploração de Patentes deverão ser indicados o número e o título da patente e/ou pedido de patente, devendo respeitar o disposto nos Artigos 61, 62, 63 e 121 da Lei nº. 9279/96, e as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar (INPI, 2009b).

No Uso de Marcas deverão constar o número e a marca registrada ou depositada, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar, devendo-se respeitar o disposto nos Artigos 139, 140 e 141 da Lei nº. 9279/96 (INPI, 2009b).

A Licença de Desenho Industrial deverá conter o número do pedido ou do desenho industrial, o título e as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar, devendo respeitar o disposto no Artigo 121 da Lei n. 9.279/96 (INPI, 2009b).

Na Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica será exigida a explicitação do custo de homem/hora detalhado por tipo de técnico, o prazo previsto para a realização do serviço ou a evidenciação de que o mesmo já foi realizado e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado. O objeto da contratação deverá ser detalhado com clareza definindo os serviços que serão executados (INPI, 2009b).

No *know How* (fornecimento de tecnologia) deve-se determinar se a licença é exclusiva ou não, bem como a possibilidade de sublicenciamento. O objeto da contratação deverá ser detalhado com clareza, contendo uma identificação perfeita dos produtos e/ou processos, bem como o setor industrial em que será aplicada a tecnologia (INPI, 2009b).

Nos contratos em geral, as formas e os prazos de pagamento são negociáveis, mas devem ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares (INPI, 2009b).

Como visto, se o contrato de pesquisa e desenvolvimento implicar transferência de tecnologia, todas essas exigências deverão ser observadas.

## 6 CONCLUSÃO

O objetivo do trabalho era investigar os Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia e os Limites na Autonomia Privada, respondendo a seguinte questão: são regulados apenas por disposições estabelecidas pelas partes, isto é, há plena autonomia, ou há limites normativos?

A resposta é que não há plena autonomia, mesmo porque se adota o conceito de autonomia privada que, em si mesma, não é absoluta. Como foi demonstrado, há diferenças entre os conceitos de autonomia da vontade e autonomia privada, embora no Brasil sejam utilizadas como sinônimos.

A autonomia da vontade surge no Estado liberal, quando vigora a teoria subjetiva do contrato, ou seja, o dogma da vontade. É influenciada pela filosofia Kantiana. Significava absoluta liberdade contratual, em que as partes podiam fixar o conteúdo do contrato, o qual era lei para elas (*voluntas facit legem*). Era intangível e sem relativizações, pelo princípio do *pacta sunt servanda*.

A autonomia privada desponta com o Estado Social, em que este passa a intervir nas relações contratuais. Prevalece a teoria objetiva do contrato. O positivismo muda o fundamento do poder de criar Direito: deixa de se dado imanente das pessoas (autonomia da vontade), e passa a ser concessão do Direito.

Verificou-se que há uma relação entre a evolução histórica dos modelos de Estado e a intervenção estatal e isso se reflete nos contratos, especificamente na autonomia das partes. Como atualmente vigora o Estado Democrático de Direito, não há que se falar em autonomia da vontade, muito menos ilimitada.

Assim, o fundamento da autonomia privada está em uma atribuição de poder normativo aos indivíduos, feita por uma norma superior, e pressupõe uma autolimitação. Autonomia é o espaço reservado ao poder normativo de todos os indivíduos indeterminadamente.

Observa-se que o título do trabalho refere-se a limites na autonomia privada e não da autonomia privada. Isto porque os limites estão implícitos no seu conceito, ela atua nos espaços permitidos pelo ordenamento estatal, ou seja, somente onde o Estado permite que a atividade normativa dos particulares seja inserida. A sua fonte de validade são normas legais e ela opera no âmbito dos interesses privados, determinados por exclusão: são aqueles que o Estado não tutela nem impõe a

outros. Essas fronteiras delimitadas pelo Estado são denominadas de limites negativos.

O interesse superior ou público constitui um limite negativo da autonomia privada, isto é, onde existem interesses superiores não há lugar para a autonomia privada.

Ocorre que nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia, especialmente naqueles que implicam sua transferência, há interesses superiores e públicos. Isto porque a tecnologia é fator de desenvolvimento e de competitividade do país e de empresas. Não é coincidência que os países mais desenvolvidos economicamente, também o são tecnologicamente. Isso repercute na legislação, a começar pela Constituição Federal. Verifica-se que há um interesse do Estado em alavancar a pesquisa e capacitação tecnológicas e, por isso, o esforço de criar um sistema de apoio à inovação tecnológica, instituindo mecanismos como a Lei de Inovação.

Os Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia têm uma influência na esfera social. Não influenciam somente a relação das partes, mas também a sociedade, inclusive empresas concorrentes e consumidores. A regulamentação deve compatibilizar a negociação contratual privada com seus efeitos públicos.

E porque há interesses públicos, há limites na autonomia privada, a começar pelo contrato em si, como qualquer outro tipo de contrato.

O Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Privado é atípico, ou seja, não tem previsão legal. Por isso deve observar as normas gerais fixadas no Código Civil, especialmente relativas aos negócios jurídicos, às obrigações, aos contratos. Na primeira disposição geral sobre os contratos encontra-se uma limitação na autonomia privada. Embora a redação do legislador seja passível de críticas, entende-se que é limitada pela função social do contrato. Em seguida, deve observar os princípios de probidade e boa-fé. Há também a previsão de que nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública.

Todos são princípios e, como tais, não são absolutos. Por isso, a autonomia privada não precisa ser relativizada, mas ponderada diante de outros princípios.

Quando uma pessoa jurídica pública fizer parte do contrato ou convênio, mesmo que as demais sejam pessoas jurídicas privadas, terão que observar as

prescrições normativas, embora não se considere esse contrato tipicamente administrativo. Considera-se um contrato ou convênio da Administração, mas em que esta não tem supremacia, já que as partes se encontram em posição de horizontalidade. Isso é ainda mais perceptível no convênio, onde há igualdade, pois a execução e operacionalidade fundamentam-se na confiança recíproca e na cooperação, colaboração e permanência voluntárias.

Quando uma ICT for parte no contrato ou convênio, o contrato poderá ser típico ou misto. Isto porque são previstos na Lei de Inovação e no decreto que a regulamenta, embora não exhaustivamente. Esses contratos e convênios, como os privados, acabam englobando várias figuras contratuais e tornam-se mistos. Além da aplicação direta das normas gerais, poderá haver aplicação analógica das normas singulares relativas ao contrato nominado, mais adequadas ao contrato misto, e na sua falta, o da analogia *iuris*, mas deverão ser considerados como unos e não uma justaposição de tipos contratuais.

Adentrando na pesquisa e desenvolvimento propriamente ditos, verifica-se que os limites normativos são extensos. Evidentemente não foi possível apontar todos, mas apenas exemplificar alguns. Isto porque a pesquisa pode ser aplicada em diferente ramos (medicina, eletrônica, ciência da computação, física, química, biologia, engenharia, etc.) e é impraticável verificar a regulamentação de cada um. A controvérsia sobre a pesquisa em células-tronco embrionárias é um exemplo que comporta um trabalho exclusivo. Todavia, é bastante expressiva a necessidade de autorização estatal para acesso ao patrimônio genético para atividades de pesquisa nas áreas biológicas e afins. Isto significa que há limitação quanto ao objeto do contrato.

Em se tratando de contratos que impliquem transferência de tecnologia, basta ver a quantidade de leis envolvidas para se ter um indício dos limites na autonomia privada. São várias as justificativas para a intervenção estatal: políticas (soberania, conhecimento estratégico militar, defesa nacional, dependência tecnológica); econômicas (tecnologia como fator de desenvolvimento, remessas de recursos para o exterior, equilíbrio da balança de pagamentos, controle do fluxo monetário, investimento estrangeiro e dependência econômica); e outras como proteção ao particular nacional, humanismo, adequação à realidade, proteção do meio ambiente, liberdade de concorrência, eficiência, etc.

Como o Estado não tem como fiscalizar todos os contratos, cria certos

requisitos, especialmente para contratos internacionais, como o registro ou averbação no INPI. Se não houver o registro, tem eficácia entre as partes. Mas deixa de produzir efeitos em relação a terceiros. Além disso, é imprescindível para que gere determinados efeitos econômicos: permite, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de royalties ou remuneração, e a remessa dos mesmos para o exterior, por exigência do próprio Banco Central.

Infere-se, portanto, que a intervenção do Estado brasileiro pode ocorrer, primeiramente, por meio de leis e normas administrativas reguladoras da propriedade intelectual e contratos, especialmente aqueles em que instituições públicas sejam partes. Os limites no âmbito externo surgem em tratados e convenções internacionais.

Pode ser também por órgãos do Poder Executivo, como o IBAMA e INPI: o primeiro autoriza a pesquisa e o segundo averba/registra todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia.

A terceira forma pela qual o Estado pode intervir é pela atuação do próprio Judiciário, que, ao julgar um caso concreto envolvendo um Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia, tenha que decidir sobre o teor do contrato e sopesar a autonomia privada face a outros princípios, especialmente a função social.

Com isso, conclui-se que há limites na autonomia privada, porque ela já os pressupõe e há intervenção do Estado nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia.

## REFERÊNCIAS

ABREU FILHO, José. **O negócio jurídico e sua teoria geral**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

ANTUNES, José Manuel Oliveira; MANSO, José Antonio Costa. **Relações internacionais e transferência de tecnologia**. Coimbra: Livraria Almedina, 1993.

ARAÚJO, Edmir Netto de. **Curso de direito administrativo**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

ARAÚJO, Nádia de. **Contratos internacionais: autonomia da vontade, mercosul e convenções internacionais**, 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A transferência de tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

AZEVEDO, Álvaro Villaça. **Teoria geral dos contratos típicos e atípicos: curso de direito civil**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

AZEVEDO, Antônio Junqueira de. **Negócio jurídico: existência, validade e eficácia**. São Paulo: Saraiva, 2002.

BARBOSA, Denis Borges. **Direito da inovação: comentários à Lei n. 10.973/2004, lei federal de inovação**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006.

\_\_\_\_\_. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BETTI, Emílio. **Teoria geral do negócio jurídico**. Campinas: LZN, 2003. t. 1

BONAVIDES, Paulo. **Teoria do estado**. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

BRASIL. **Circular BACEN n 2.816 de 15 de Abril de 1998**: institui o Registro Declaratório Eletrônico - RDE de operações de transferência de tecnologia, serviços técnicos complementares e importação de intangíveis. Rio de Janeiro, 1998. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta\\_legislacao/oculto/circular\\_2816\\_1998\\_html](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/circular_2816_1998_html)>. Acesso em: 18 mar. 2009.

\_\_\_\_\_. **Circular BACEN n° 2.816: de 15 de Abril de 1998**: institui o Registro Declaratório Eletrônico - RDE de operações de transferência de tecnologia, serviços técnicos complementares e importação de intangíveis. Disponível em <[http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta\\_legislacao/oculto/circular\\_2816\\_1998\\_html](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/circular_2816_1998_html)>. Acesso em: 20 maio. 2009.

\_\_\_\_\_. **Código civil**. São Paulo: Saraiva, 2008.

\_\_\_\_\_. Constituição [1988]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 10. ed. São Paulo: Obra Coletiva Revista dos Tribunais, 2005a.

\_\_\_\_\_. **Decreto Legislativo nº 30, de 15.12.1994**: aprova a Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, as listas de concessões do Brasil na área tarifária (Lista III) e no setor de serviços e o texto do Acordo Plurilateral sobre Carne Bovina.. Brasília, 1994a. Disponível em: <<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/14890.html>>. Acesso em: 20 mar. 2009.

\_\_\_\_\_. **Decreto n.º 3.000/99, de 26 de março de 1999**: regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Brasília, 1999a. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L4131.htm>>. Acesso em: 20 mar. 2009.

\_\_\_\_\_. **Decreto nº 2.745, de 24 de agosto de 1998**: aprova o regulamento do procedimento licitatório simplificado do petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, previsto no artigo 67 da lei 9.478, de 6 de agosto de 1997. Diário Oficial da União, Brasília, n. 2745, 25 ago 1998. Disponível em: <<http://br.vlex.com/vid/procedimento-licitatorio-simplificado>>. Acesso em 20 mar. 2009.

\_\_\_\_\_. **Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005**: regulamenta a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências. Brasília, 2005c. Disponível em: <[http://www.coppe.ufrj.br/intelectual/download/decreto\\_de\\_regulamentacao.pdf](http://www.coppe.ufrj.br/intelectual/download/decreto_de_regulamentacao.pdf)>. Acesso em: 20 mar. 2009

\_\_\_\_\_. **Decreto Presidencial nº. 1355, de 30 de dezembro de 1994**: promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília, 1994d. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Decreto/Antigos](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/Antigos)>. Acesso em: 20 mar. 2009.

\_\_\_\_\_. **Lei n.º 9.279/96 de 14 de maio de 1996 - LPI**. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, 1996a. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente>>. Acesso em: 20 mar. 2009.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004**: dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília, 2004. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L4131.htm>>. Acesso em: 20 mar. 2009.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005**: institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica. Brasília, 2005b. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L4131.htm>>. Acesso em: 20 mar. 2009.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962**: disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências.

Brasília, 1962. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L4131.htm>>. Acesso em: 20 mar. 2009.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976**: dispõe sobre as Sociedades por Ações. Brasília, 1976. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L4131.htm>>. Acesso em: 20 mar. 2009.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**: regulamenta o art. 37 inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Brasília, 1993. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L4131.htm>>. Acesso em: 20 mar. 2009.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 9.609, de 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/Leis/L9609.htm>>. Acesso em 20 maio 2009.

\_\_\_\_\_. **Lei nº. 4506, de 30 de novembro de 1964**: dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza. Brasília, 1964. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/>>. Acesso em: 20 mar. 2009.

\_\_\_\_\_. **Lei nº. 7646, de 18 de dezembro de 1987**: dispõe quanto a proteção da propriedade intelectual sobre programas de computador e sua comercialização no país e da outras providencias. Brasília, 1987. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/>>. Acesso em: 20 mar 2009.

\_\_\_\_\_. **Lei nº. 8383, de 31 de dezembro de 1991**: institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. Brasília, 1991. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L4131.htm>>. Acesso em: 20 mar. 2009

\_\_\_\_\_. **Lei nº. 8884, de 11 de junho de 1994**: transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. Brasília, 1994b. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L4131.htm>>. Acesso em: 20 mar. 2009

\_\_\_\_\_. **Lei nº. 8955, de 15 de dezembro de 1994**: dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências. Brasília, 1994c. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L4131.htm>>. Acesso em: 20 mar. 2009

\_\_\_\_\_. **Medida Provisória nº 2.186-16/01, de 23 de agosto de 2001**: regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição, os arts. 1o, 8o, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências. Brasília, 2001. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS>>. Acesso em: 20 mar. 2009.

\_\_\_\_\_. Ministério da Ciência e Tecnologia. **Lei do Bem - Capítulo III**. Brasília. Disponível em: <<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8586.html>>. Acesso em: 25 fev. 2009a.

\_\_\_\_\_. Ministério da Ciência e Tecnologia. **Programa: 1388 - Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE**. Brasília. Disponível em: <<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/308732.html>> . Acesso em: 25 fev. 2009b.

\_\_\_\_\_. Ministério do Meio Ambiente. Conselho de Gestão do Patrimônio Genético **Deliberação nº 40/2003 de 24 de setembro de 2003**: credencia o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, para autorizar outras instituições a realizar as atividades que especifica. Brasília, 2003. Disponível em: <<http://www.museu-goeldi.br/institucional/del40.pdf>>. Acesso em: 15 mar. 2009.

\_\_\_\_\_. **Portaria MF nº 436, de 30 de dezembro de 1958**: estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade. Disponível em <[http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta\\_legislacao/oculto/po\\_436\\_58\\_html](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/po_436_58_html)>. Acesso em 20 maio 2009.

CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY. **Frequently Asked Questions**. Pasadena. Disponível em: <<http://www.researchadministration.caltech.edu/osr/faq#agreement%20vs%20gift>>. Acesso em: 9 jan 2009.

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

COSTA, Judith Hofmeister Martins. **A boa-fé no direito privado**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

\_\_\_\_\_. Crise e modificação da idéia de contrato no direito brasileiro. **Revista de Direito do Consumidor**, São Paulo, n. 3, p. 127-154, set./dez. 1992.

\_\_\_\_\_. O direito privado como um “sistema em construção” e as cláusulas gerais no projeto do Código Civil brasileiro. In: FERREIRA, Aparecido Hernani. **O novo código civil discutido por juristas brasileiros**. Campinas: Bookseller, 2003.

\_\_\_\_\_; PARGENDLER, Mariana Souza. **A resignificação do princípio da autonomia privada: o abandono do voluntarismo e a ascensão do valor de autodeterminação da pessoa**. Disponível em: <[http://www.ufrgs.br/propesq/livro2/artigo\\_mariana.htm](http://www.ufrgs.br/propesq/livro2/artigo_mariana.htm)>. Acesso em: 20 set. 2008.

CRETELLA JÚNIOR, José. **Direito administrativo comparado**. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1972.

DANNEMANN, Siemsen; BIGLER; Ipanema Moreira. **Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização e outras formas**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

FERRI, Luigi. **La autonomia privada**. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1969.

FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS. **Missão**. Disponível em: <[http://www.finep.gov.br/o\\_que\\_e\\_a\\_finep/a\\_empresa.asp?codSessaoOqueeFINEP=2](http://www.finep.gov.br/o_que_e_a_finep/a_empresa.asp?codSessaoOqueeFINEP=2)>. Acesso em: 02 maio 2009.

FLORES, Nilton César da Silva. **Contratos de transferência de tecnologia: influência econômica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

\_\_\_\_\_. **Da cláusula de sigilo nos contratos internacionais de transferência de tecnologia - Know-how**. 2006. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

GOMES, Orlando. **Contratos**. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

GOMES, Sergio Alves. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à educação. In: **Revista de Direito Constitucional e Internacional**. São Paulo, n. 51, abril - jun. 2005.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006b. v. 3

\_\_\_\_\_. **Direito civil brasileiro: parte geral**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006a.

GUERRA FILHO, Willis Santiago. **Introdução ao direito processual constitucional**. Porto Alegre: Síntese, 1999.

HARVARD UNIVERSITY. **Sponsored Research Agreement**. Cambridge. Disponível em: <[http://www.otd.harvard.edu/global/pdfs/ISRA\\_Template.pdf](http://www.otd.harvard.edu/global/pdfs/ISRA_Template.pdf)>. Acesso em: 9 jan 2009.

HESSE, Konrad. **Escritos de derecho constitucional**. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1983.

INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Ato Normativo nº 135, de 15 de abril de 1997**: normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia. Rio de Janeiro, 1997. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta\\_legislacao/oculto/ato\\_135\\_97\\_html](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/ato_135_97_html)>. Acesso em: 20 mar. 2009a.

\_\_\_\_\_. **Tipos de contratos**. Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/tipos-de-contrato>>. Acesso em: 20 mar. 2009b.

KANT, Immanuel. **Fundamentação da metafísica dos costumes**. Lisboa: Edições 70, 2007.

MARTÍN-CALERO, José Luis Colomer. **La teoria de la justicia de immanuel kant**. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1995.

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY - MIT. Office of sponsored programs. **Research agreement**. 2009. Disponível em: <<http://web.mit.edu/osp/www/MIT%20RESEARCH%20AGREEMENT%2010509-US%20INDUSTRIAL%20SPONSORS.doc>>. Acesso em: 25 fev. 2009.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 1990.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de direito administrativo**. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

MESSINEO, Francesco. **Doctrina general del contrato**. Buenos Aires: Jurídicas Europa-América, 1986.

\_\_\_\_\_. **Manual de derecho civil y comercial**. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1971.

MUKAI, Toshio. **Licitações e contratos públicos**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. **Código civil comentado**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

NUSDEO, Fábio. **Curso de economia: introdução ao direito econômico**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

OECD - ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. **Manual de Frascati: proposta de práticas exemplares para inquéritos sobre investigação e desenvolvimento experimental**. Coimbra: OECD, 2002. Disponível em: <[http://www.mct.gov.br/upd\\_blob/0023/23423.pdf](http://www.mct.gov.br/upd_blob/0023/23423.pdf)>. Acesso em: 16 dez. 2008.

OMC - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. **TRIPS - Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio**. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/pasta\\_acordos/TRIPS.doc](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/pasta_acordos/TRIPS.doc)>. Acesso em: 20 jan. 2009.

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A. **Estatuto social. Da natureza, sede e objeto da sociedade**. Disponível em: <[http://www2.petrobras.com.br/Petrobras/portugues/visao/vis\\_estatuto\\_capitulos.htm](http://www2.petrobras.com.br/Petrobras/portugues/visao/vis_estatuto_capitulos.htm)>. Acesso em: 20 mar. 2009.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Da propriedade intelectual à inovação: contratos**. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: NIT, 2008a. Curso.

\_\_\_\_\_. O desenvolvimento nacional e a tecnologia: perspectivas para inovação, propriedade intelectual e transferência de resultados no Brasil. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (Coords.). **Direito da propriedade intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes**. Curitiba: Juruá, 2006.

\_\_\_\_\_. Propriedade intelectual e desenvolvimento. In: CARVALHO, Patrícia Luciane de (Coord.). **Propriedade intelectual: estudos em homenagem à professora Maristela Basso**. Curitiba: Juruá, 2005a.

\_\_\_\_\_. **Propriedade intelectual e universidade: aspectos legais**. Florianópolis: Fundação Boiteaux, 2005b.

\_\_\_\_\_; AREAS, Patrícia de Oliveira. **Manual básico de contratos de software e negócios relacionados**. Florianópolis: Sistema Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - IEL, 2008b.

PRADO, Mauricio Curvelo de Almeida. **Contrato internacional de transferência de tecnologia, patente e Know-How**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

REALE, Miguel. Capítulo 1. In: FERREIRA, Aparecido Hernani. **O novo código civil discutido por juristas brasileiros**. Campinas: Bookseller, 2003.

ROPPO, Vincenzo. **El contrato**. Lima: Gaceta Jurídica, 2009.

SANTOS, Alfredo José dos. **Aspectos jurídicos e econômicos da transferência de tecnologia**. 1991. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.

STANFORD UNIVERSITY. **Global research agreement**. Disponível em: <<http://www.stanford.edu/group/ICO/industry/industrySRA.html>>. Acesso em: 9 jan 2009.

STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan. **Ciência política e teoria geral do Estado**. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.

TOMASZEWSKI, Adauto de Almeida et al. (Org.). **Relação jurídica obrigacional**. 2009 (no prelo).

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP). **Inovação UNICAMP** - Boletim dedicado à Inovação Tecnológica. Seminário da Inova Unicamp. Campinas, 114. ed., 20 out. 2008. Disponível em: <<http://www.inovacao.unicamp.br/report/noticias/index.php?cod=411>>. Acesso em: 25 fev. 2009.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC). **Estatuto**. Florianópolis. Disponível em: <[http://www.ufsc.br/paginas/downloads/EstatutoUFSC\\_062008.pdf](http://www.ufsc.br/paginas/downloads/EstatutoUFSC_062008.pdf)>. Acesso em: 25 fev. 2009.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA. **Draft agreement no.** Los Angeles. Disponível em <<http://www.research.ucla.edu/oipa/industry/sric.pdf>>. Acesso em: 9 jan 2009.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil: parte geral.** 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

\_\_\_\_\_. **Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

## BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

BASSOLI, Marlene Kempfer. **Programa da disciplina intervenção do estado na ordem econômica do mestrado em Direito Negocial**. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2006.

FERREIRA, Aparecido Hernani. **O novo código civil discutido por juristas brasileiros**. Campinas: Bookseller, 2003.

FONTANA, Roseanne Lunardelli Salomon. **Do contrato de transferência de tecnologia**. 2003. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba:

GUERRA FILHO, Willis Santiago. **Processo constitucional e direitos fundamentais**, 4. ed. São Paulo: RCS, 2005.

KUBOTA, Luis Claudio; SALERNO, Mario Sergio. In: NEGRI, João Alberto de; KUBOTA, Luis Claudio (Ed.). **Políticas de incentivo à inovação tecnológica**. Brasília: IPEA, 2008.

LÔBO, Paulo Luiz Netto. **Princípios sociais dos contratos no CDC e no novo Código Civil**. Jus Navigandi, Teresina, v. 6, n. 55, mar. 2002. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2796>>. Acesso em: 30 maio 2008.

MULLER, Mary Stela; CORNELSEN, Julce Mary. **Normas e padrões para teses, dissertações e monografias**. 6. ed. Londrina: Eduel, 2007.

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development. **Proposed standard practice for surveys for research and experimental development - Frascati Manual**. Paris: OECD, 2002.

\_\_\_\_\_. **Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data - Oslo Manual**. Paris: OECD, 1997.

PERLINGIERI, Pietro. **Perfis do direito civil. introdução ao direito civil constitucional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Contratos de transferência de tecnologia. In: **Seminário a propriedade intelectual como fator de inteligência competitiva**. Curitiba: Tecpar, 2005.

\_\_\_\_\_. **Direito industrial: noções introdutórias**. Chapecó: UNOESC, 1994.

\_\_\_\_\_. **Disciplina propriedade industrial ministrada no curso de pós graduação de Direito da Integração e Comércio Internacional**. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 24-25 jun. 2005.

\_\_\_\_\_. Normas jurídicas do comércio mundial: propriedade intelectual. **Scientia Iuris**: Revista do Curso de Mestrado em Direito Negocial da UEL, Londrina, v. 4, p. 223-257, 2000.

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos**. São Paulo: Malheiros, 2001.

STRECK, Lenio Luiz. **Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito**, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

TEPEDINO, Gustavo (coord.). **Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

TOMASZEWSKI, Adauto de Almeida; TOMASZEWSKI, Wesley. Alguns apontamentos sobre a cláusula geral da boa-fé objetiva e seus desdobramentos hermenêuticos na esfera negocial. In: TOMASZEWSKI, Adauto de Almeida (Org.). **Lições fundamentais de direito**. Londrina: Midiograf, 2006. v. 2, p. 33-53

## APÊNDICE A - CLÁUSULAS DE CONTRATOS BRASILEIROS

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| <b>Tipo:</b><br>Convênio Cooperação   | <b>Tipo do Acordo:</b><br>Convênio Cooperação<br>Técnico- Financeira     | <b>Tipo do Acordo:</b><br>Convênio                      | <b>Tipo: <u>Contrato de Cooperação Tecnológica</u></b>            | <b>Tipo do Acordo:</b><br>Termo de<br>Cooperação                              |
| <b>Preâmbulo</b>  | <b>Preâmbulo</b>   | <b>Preâmbulo</b>  | <b>Preâmbulo</b>  | <b>Preâmbulo</b>  |
| <b>Partes:</b> Concedente (Financiadora),<br>Conveniente (Instituto), Co-<br>Financiador (Empresa), Executor<br>(ICT) | <b>Partes:</b> Idem  | <b>Partes:</b> Idem                                     | <b>Partes:</b> Empresa,<br>Instituição<br>particular,<br>Fundação | <b>Partes:</b> Empresa,<br>ICT, Interveniente<br>Administrativo<br>(Fundação) |
|   | <b>Considerando</b>  | <b>Considerando</b>                                     | <b>Considerando</b>   | <b>Considerando</b>   |
| <b>Definições</b>   |  |   | <b>Definições</b>   |   |
| <b>Comunicações</b>   |  |   | <b>Comunicações</b>   |   |
| <b>Objeto:</b><br>Transferência recursos para<br>execução de projeto  | <b>Objeto:</b> Cooperação<br>Técnico- Financeira                         | <b>Objeto</b> Cooperação<br>Científica e<br>Tecnológica | <b>Objeto:</b><br>Cooperação<br>Científica, Gestão                | <b>Objeto:</b> Projeto de<br>P&D e Aplicativo                                 |
|   | <b>Plano de Trabalho</b>   | <b>Forma Execução<br/>Metas</b>                         | <b>Forma de<br/>execução</b>                                      | <b>Forma de<br/>execução</b>  |
|   |  | <b>Representantes<br/>Técnicos</b>                      | <b>Representantes<br/>Técnicos</b>                                | <b>Comissão<br/>Supervisão</b>  |
| <b>Preço e Forma de Pagamento</b>   | <b>Recursos</b>  | <b>Recursos e<br/>Cronograma</b>                        | <b>Recursos</b>   | <b>Aporte Financeiro<br/>e repasses</b>                                       |
|   |  | <b>Vínculo<br/>Empregatício</b>                         | <b>Vínculo<br/>empregatício</b>                                   |   |
| <b>Prazo de Vigência</b>  | <b>Prazo</b>   | <b>Vigência</b>   | <b>Vigência</b>   | <b>Prazo</b>  |
| <b>Obrigações</b>   | <b>Obrigações</b>  | <b>Obrigações:<br/>anexo</b>                            | <b>Obrigações</b>   | <b>Obrigações</b>   |
|   |  |   | <b>Garantias</b>  |   |
| <b>Bens e Serviços</b>  | <b>Inspeção Futura<br/>Doação Bens</b>                                   |   | <b>Bens e Serviços</b>  | <b>Propriedade Bens<br/>Adquiridos</b>  |
| <b>Propriedade Intelectual e<br/>Participação nos Resultados</b>  | <b>Propriedade<br/>Intelectual e<br/>Participação nos<br/>Resultados</b> | <b>Propriedade<br/>Intelectual e<br/>Participação</b>   | <b>Propriedade<br/>Intelectual e<br/>Participação</b>             | <b>Propriedade<br/>Intelectual e<br/>Participação</b>                         |
| <b>Transferência de Tecnologia</b>  | <b>Transferência Tecn.</b>   | <b>Transferência<br/>Tecn.</b>                          | <b>Transferência<br/>Tecn.</b>                                    | <b>Transferência<br/>Tecn.</b>  |
| <b>Confidencialidade</b>  | <b>Confidencialidade</b>   | <b>Confidencialidade</b>                                | <b>Confidencialidade</b>  | <b>Confidencialidade</b>  |
| <b>Bolsa de Estímulo à Inovação</b>   |  |   |   |   |
| <b>Despesas Operacionais<br/>Administrativas</b>  |  |   |   |   |
| <b>Condições</b>  |  |   |   |   |
|   | <b>Comercialização</b>   |   |   |   |
| <b>Suspensão das Liberações</b>   | <b>Suspensão Execução</b>  |   |   |   |
| <b>Prestação de Contas</b>  | <b>Recursos/Contas</b>   |   |   |   |
| <b>Tomada de Contas Especial</b>  | <b>Superv. Fiscalização</b>  |   |   |   |
| <b>Alterações de Cláusulas</b>  |  |   |   |   |
| <b>Transferência Posição Contratual</b>   |  |   |   |   |
| <b>Publicação</b>   |  |   | <b>Publicação</b>   | <b>Divulgação</b>   |
| <b>Extinção do Contrato</b>   | <b>Extinção do Contrato</b>  | <b>Extinção</b>   | <b>Extinção</b>   | <b>Extinção</b>   |
|   |  |   | <b>Cláusula Penal</b>   |   |
|   |  |   | <b>Leis Aplicáveis</b>  |   |
|   |  |   | <b>Novação</b>  |   |
| <b>Foro</b>   | <b>Foro</b>  | <b>Foro</b>   | <b>Compromissória<br/>de Arbitragem</b>                           | <b>Foro</b>   |

## APÊNDICE B – CLÁUSULAS DE MODELOS DE CONTRATOS AMERICANOS

| STANFORD UNIVERSITY<br>(2009)   | HARVARD UNIVERSITY<br>(2009) | MIT-MASSACHUSETTS<br>INSTITUTE OF<br>TECHNOLOGY (2009) | UNIVERSITY OF<br>CALIFÓRNIA (UCLA)<br>(2009) |
|---|------------------------------|--|--|
| Acordo para   | Acordo para                  | Acordo para  | Acordo para                                  |
| Pesquisa Financiada   | Pesquisa Financiada          | Pesquisa   | Pesquisa Financiada                          |
| Número do Acordo  |                              |  | Acordo nº                                    |
| Título Programa<br>Pesquisador Principal<br>Data Inicial/ Final<br>Custo<br>Programação Pagamento |                              |  |  |
| Assinaturas   |                              |  |  |
| Stanford Financiador  | Considerando                 | Considerando   |  |
| Pesquisador Principal   | Agora acordam que:           | Agora acordam que:                                     |  |

| STANFORD                      | HARVARD                      | MIT | UCLA |
|-------------------------------|------------------------------|-----|------|
| Definições                    | Definições                   |     |      |
| 1.1 “Programa de Pesquisa”    | 1.2 Equipe Harvard           |     |      |
| 1.2 “Informação Confidencial” | 1.3. “Invenção”              |     |      |
| A, B, C, D                    | 1.4. “Direitos de Patente”   |     |      |
| 1.3 “Custo”                   | 1.5. “Pesquisador Principal” |     |      |
| 1.4 “Tecnologia”              | 1.6. “Pesquisa”              |     |      |
|                               | 1.7. “Projeto de Pesquisa”   |     |      |
|                               | 1.8. “Resultado”             |     |      |
|                               | 1.9. “Termo”                 |     |      |

| STANFORD  | HARVARD                                       | MIT  | UCLA                        |
|---|---|--|-----------------------------|
| 2. Histórico<br>2.1 Desempenho<br>do Programa<br>de Pesquisa<br>2.2 Objetivos | 2. Pesquisa<br>2.1. Desempenho<br>da Pesquisa | 1. Indicação<br>de Trabalho<br>Anexo A Plano de<br>Trabalho do MIT | 1. Projeto<br>de Trabalho   |
| 3. Principal<br>Pesquisador<br>3.1 Identidade<br>3.2 Mudança                  | 2.2. Pesquisador<br>Principal                 | 2. Pesquisador<br>Principal  | 6. Pesquisador<br>Principal |
| 4. Período  |   | 3. Período   | 3. Período                  |

| STANFORD   | HARVARD          | MIT                        | UCLA   |
|--|------------------|----------------------------|--|
| 5. Custo<br>5.1. Designação<br>5.2 Acordo para<br>Reembolso do Custo<br>5.3 Acordo<br>com Custo Fixo   | 3. Financiamento | 4. Reembolso<br>dos Custos | 4. Custo<br>Financiado   |
| 6. Pagamento<br>6.1 Programação<br>6.2 Informação<br>de Pagamento<br>6.3 Identificação<br>de Pagamento |                  | 5. Pagamento               | 5. Pagamento<br>Anexo B<br>Programação<br>de Pagamento<br>Data do vencimento |
| 7. Impostos  |                  |                            |  |
| 8. Móveis e<br>Equipamentos  |                  |                            | 8. Suprimentos<br>Equipamentos   |

| <b>STANFORD</b>                              | <b>HARVARD</b>                | <b>MIT</b>   | <b>UCLA</b>           |
|--|-------------------------------|--|-----------------------|
| Definições<br>1.2 Informação<br>Confidencial | 8. Informação<br>Confidencial | 7. Informação<br>Confidencial  | 11. Confidencialidade |
|  |                               | Anexo B<br>Informação<br>Confidencial<br>do Financiador<br>1. Informação<br>Confidencial<br>2. Limitações<br>no Uso<br>3. Cuidado<br>da Informação<br>Confidencial<br>4. Informação<br>não Coberta |                       |

| <b>Stanford</b>                  | <b>Harvard</b>           | <b>MIT</b>                        | <b>UCLA</b>                |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 9. Propriedade Intelectual       | 5. Titularidade          | 9. Propriedade <u>Financiador</u> | 7. Direitos Dados          |
| 9.1 Propriedade<br>Tecnologia    | 5.1. Propriedade         | 10. Propriedade <u>Comum</u>      |                            |
| 9.2 Divulgação                   | 5.2. Notificação         | A. <b>Invenção</b>                | 9. <b>Patente/Invenção</b> |
| 9.3 Pedido <b>Patente</b>        | 5.3 Nenhuma              | B. Licenciamento                  |                            |
| 9.4 Eleição da Licença           | Licença/Cessão           | C. <b>Direitos de Autor</b>       | 10. <b>Direitos Autor</b>  |
| (A) Não Exclusiva                | 6. Opção                 | 11. Propriedade <u>MIT</u>        |                            |
| (B) Exclusiva                    | 7. Pedido <b>Patente</b> | A. <b>Invenções</b>               |                            |
| 9.5 Termos da Licença            | 7.1. Processo            | B. Licenciamento                  |                            |
| 9.6 Licença T. Comum             | 7.2. Despesas            | C. Patente Estrangeira            |                            |
| 9.7 Patente Estrangeira          |                          | D. Confidencialidade              |                            |
| 9.8 Licença <b>Direito Autor</b> |                          | E. <b>Direito de Autor</b>        |                            |
| 9.9 Ausência Eleição             |                          | F. Direitos TRP (tangíveis)       |                            |
| 9.10 Atribuição.                 |                          | G. Vigência Licença               |                            |
|                                  |                          | H. Propriedade Anterior           |                            |

| <b>STANFORD</b>  | <b>HARVARD</b>         | <b>MIT</b>           | <b>UCLA</b>               |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 10. Relatórios   | 4. Relatórios          |                      | 2. Entrega<br>(relatório) |
|  |                        |                      |                           |
| 11. Publicação<br>11.1 Objetivo<br>11.2 Revisão<br>11.3 Comentários<br>11.4 Reconhecimento | 9. Publicações         | 8. Publicações       | 12. Publicação            |
| 14. Publicidade<br>14.1 Nome<br>de Stanford<br>14.2 Nome<br>do Financiador                 | 11.3. Uso<br>dos Nomes | 12. Uso<br>dos Nomes | 16. Publicidade           |

| <b>STANFORD</b>  | <b>HARVARD</b>  | <b>MIT</b>       | <b>UCLA</b>              |
|------------------|---|------------------|--------------------------|
| 12. Rescisão     |   | 6. Término       | 15. Término              |
| 19. Força Maior  | 10. Termo e Término.<br>10.1. Termo.<br>10.3. Rescisão por Inadimplemento.<br>10.4. Força Maior.<br>10.5. Efeito da Rescisão.<br>10.6. Sobrevivência. | 17. Força Maior  | 18. Justificados Atrasos |
| 13. Notificações | 11.6. Notificações  | 14. Notificações | 14. Notificações         |

| <b>STANFORD</b>                              | <b>HARVARD</b> | <b>MIT</b> | <b>UCLA</b> |
|--|----------------|------------|-------------|
| 16. Material Fornecido pelo Financiador      |                |            |             |
| 17. Pesquisa e Proteção de Humanos           |                |            |             |
| Apêndice 2                                   |                |            |             |
| 17. Pesquisa e Proteção de Humanos           |                |            |             |
| Programa de Proteção da Pesquisa Humana      |                |            |             |
| Comunicação Eventos que Afetam Participantes |                |            |             |

| <b>STANFORD</b>            | <b>HARVARD</b>                                   | <b>MIT</b>                     | <b>UCLA</b> |
|----------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| 18. Nenhuma Garantia       | 11.1. Renúncia de Garantia.<br>Nenhuma Garantia. | 13. Representações. Garantias. |             |
| 20. Pesquisa Científica    |  |                                |             |
| 20.1 Nenhuma Garantia      |  |                                |             |
| 20.2 Liberdade da Pesquisa | 11.5. Pesquisa Independente                      |                                |             |

| <b>STANFORD</b>                   | <b>HARVARD</b>                      | <b>MIT</b>         | <b>UCLA</b>                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 21. Provisões Gerais              | 11. Disposições Gerais.             |                    |                              |
| 21.1 Leis e Regulamentos.         | 11.8. Lei Aplicável e Foro.         |                    | 13. Lei Aplicável            |
| 21.2 Estudos Animais.             |                                     |                    |                              |
| 21.3 Resoluções de Controvérsias. |                                     |                    |                              |
| 21.3 Atribuição.                  | 11.10. Nenhuma Atribuição.          | 15. Atribuição.    | 19. Atribuição               |
| 21.5 Cláusula Inválida            | 11.9. Cláusula Inválida             |                    |                              |
| 21.6 Contratantes Independentes.  | 11.2. Limitação de Responsabilidade |                    | 20. Contratante Independente |
| 21.6 Lei Aplicável.               | 11.8. Lei Aplicável e Foro.         | 16. Lei Aplicável. |                              |

| <b>STANFORD</b>                | <b>HARVARD</b>                 | <b>MIT</b>                    | <b>UCLA</b>        |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 21.8 Não Discriminação.        |                                |                               |                    |
| 21.9 Termos Predominantes.     |                                |                               |                    |
| 21.10 Acordo Inteiro.          | 11.11. Acordo Inteiro.         | 18. Acordo Inteiro            |                    |
| 21.11 Mudanças.                | 11.7. Modificação              |                               | 21. Emendas        |
| 21.12 Assinaturas Eletrônicas. |                                |                               |                    |
| 21.13 Aditivos                 |                                | 20 Aditivos                   |                    |
|                                |                                | 19 Controle da Exportação     |                    |
| Assinaturas na Primeira Página | Assinaturas (H, P) Pesquisador | Assinaturas Financiador e MIT | Assinaturas (F, U) |
| Data na 1ª página              |                                | Data                          | Data               |

| <b>STANFORD</b>               | <b>HARVARD</b> | <b>MIT</b> | <b>UCLA</b>     |
|-------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Apêndice 1                    |                |            |                 |
| 15. Indenização               |                |            | 17. Indenização |
| 15.1 Deveres das Partes       |                |            |                 |
| 15.2 Sobrevivência            |                |            |                 |
| 16. Seguro                    |                |            |                 |
| 16.1 Cobertura de Stanford    |                |            |                 |
| 16.2 Cobertura do Financiador |                |            |                 |
| 16.3 Certificado              |                |            |                 |
| Cobertura Preliminar          |                |            |                 |
| Cobertura Continuada          |                |            |                 |

# Livros Grátis

( <http://www.livrosgratis.com.br> )

Milhares de Livros para Download:

[Baixar livros de Administração](#)

[Baixar livros de Agronomia](#)

[Baixar livros de Arquitetura](#)

[Baixar livros de Artes](#)

[Baixar livros de Astronomia](#)

[Baixar livros de Biologia Geral](#)

[Baixar livros de Ciência da Computação](#)

[Baixar livros de Ciência da Informação](#)

[Baixar livros de Ciência Política](#)

[Baixar livros de Ciências da Saúde](#)

[Baixar livros de Comunicação](#)

[Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE](#)

[Baixar livros de Defesa civil](#)

[Baixar livros de Direito](#)

[Baixar livros de Direitos humanos](#)

[Baixar livros de Economia](#)

[Baixar livros de Economia Doméstica](#)

[Baixar livros de Educação](#)

[Baixar livros de Educação - Trânsito](#)

[Baixar livros de Educação Física](#)

[Baixar livros de Engenharia Aeroespacial](#)

[Baixar livros de Farmácia](#)

[Baixar livros de Filosofia](#)

[Baixar livros de Física](#)

[Baixar livros de Geociências](#)

[Baixar livros de Geografia](#)

[Baixar livros de História](#)

[Baixar livros de Línguas](#)

[Baixar livros de Literatura](#)  
[Baixar livros de Literatura de Cordel](#)  
[Baixar livros de Literatura Infantil](#)  
[Baixar livros de Matemática](#)  
[Baixar livros de Medicina](#)  
[Baixar livros de Medicina Veterinária](#)  
[Baixar livros de Meio Ambiente](#)  
[Baixar livros de Meteorologia](#)  
[Baixar Monografias e TCC](#)  
[Baixar livros Multidisciplinar](#)  
[Baixar livros de Música](#)  
[Baixar livros de Psicologia](#)  
[Baixar livros de Química](#)  
[Baixar livros de Saúde Coletiva](#)  
[Baixar livros de Serviço Social](#)  
[Baixar livros de Sociologia](#)  
[Baixar livros de Teologia](#)  
[Baixar livros de Trabalho](#)  
[Baixar livros de Turismo](#)