

A FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS DE CESSÃO E LICENÇA DE USO DE MARCA E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.

Mateus Santiago Santos Silva¹; Ana Paula Trovatti Uetanabaro²; Kamylla da Silva Fróis³; Thiago Cavalcante de Souza⁴

¹Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação-
PROFNIT

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC – Ilhéus/BA – Brasil

mateus.santiago@gmail.com

²Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação-
PROFNIT

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC – Ilhéus/BA – Brasil

aptuetanabaro@gmail.com

³Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação-
PROFNIT

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC – Ilhéus/BA – Brasil

ksfrois1@gmail.com

⁴Programa de Pós-Graduação em Economia pelo Instituto de Economia e Relações Internacionais

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – Uberlândia/MG – Brasil

thiagocavalcante2@hotmail.com

Resumo

A importância da marca e as possibilidades de se obter rendimentos com sua utilização possibilitam que a sua exploração seja objeto de cessão ou licença, que pode ser exercida de forma total ou parcial. Entretanto o domínio sobre a marca e seu direito de cessão e licenciamento não são absolutos, encontram limites na função social da propriedade, tendo em vista a aceitação da marca como um direito de propriedade, assim como na função social do contrato, mitigando em parte a autonomia de vontade dos contratantes. Através da análise de decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de levantamento bibliográfico foi realizada uma pesquisa de natureza aplicada, com uma abordagem qualitativa e descritiva, com objetivo exploratório ao analisar a necessidade de que a marca e sua cessão alcancem sua função frente à sociedade, restando assente a supremacia da ordem pública frente a liberdade das pessoas para contratar, fato que se materializa pela ingerência do órgão de proteção da propriedade intelectual sobre os contratos de cessão e licenciamento de marca com a chancela do poder judiciário. A pesquisa constatou que o tema recebe mais atenção dos tribunais pátrios em virtude dos casos concretos e pela atuação do órgão governamental responsável pelo registro dos contratos de transferência de tecnologia, contudo em termos acadêmicos a produção ainda é escassa.

Palavras-chave: supremacia; transferência tecnologia; vontade.

1 Introdução

Os contratos têm regido as relações entre os entes dotados de personalidade jurídica, está se traduz na capacidade de adquirir direitos e deveres. Os contratos são a materialização da

manifestação de vontades sobre algum aspecto que implicará na assunção de obrigações e recompensas, tornando a relação entabulada segura e baseada na expressão livre do desejo dos contratantes. Todo instrumento contratual, entretanto, para além de refletir a intenção dos envolvidos, deve preservar interesses coletivos e que superam a relação entre seus signatários, estabelecendo a paz social e o crescimento econômico (Gagliano, 2011, p.48).

Segundo Lenza (2011) o princípio da autonomia da vontade é um dos mais importantes na regência do direito contratual. Em apertada síntese, o contrato estabelece obrigações e direitos entre aqueles que participam da avença. Lenza (2011, p. 685) afirma que é “a mais comum e a mais importante fonte de obrigação, devido às suas múltiplas formas e inúmeras repercussões no mundo jurídico”.

Com relação ao conceito de marca, Schmidt (2013, p. 35) a define como “sinal, distintivo que diferencia um produto ou serviço de outro”. O legislador pátrio no artigo 123 da Lei nº 9.279/96, que trata da propriedade industrial no Brasil, considera como marca “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa” (BRASIL, 1996).

Assevere-se por seu turno que a marca é um ativo ligado à propriedade intelectual que pode apresentar, quando devidamente explorado, alta rentabilidade. Conforme disposto no artigo 5º da lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996, a lei da propriedade industrial, os direitos de propriedade industrial são bens móveis (BRASIL, 1996). Significa que seu titular pode ceder tais direitos para terceiros, mediante instrumento contratual de cessão ou licenciamento, sendo modalidades de aproveitamento do potencial da marca, consubstanciando-se numa forma de transferência dos direitos marcários. A Associação Brasileira de Licenciamento traz um conceito de licenciamento afirmando que seria “a concessão de uma marca ou personagem protegida por direitos autorais (conhecida como propriedade intelectual - PI) para exploração comercial em um produto, serviço ou promoção” (ABRAL, 2018, p. 03).

O Ministro Marco Aurélio Bellizze do Superior Tribunal de Justiça (STJ, 2015) no julgamento do Recurso Especial de nº 1.532.206 – RJ ao tratar sobre a cessão de marca assim definiu:

A cessão de marca é instrumento apto a transferir os direitos de propriedade da marca transacionada, legitimando o cessionário ao uso, fruição, disposição e reivindicação e, por consequência, a opor-se, ainda que preventivamente, à pretensão de registro por terceiro, inclusive o próprio cedente.

A propriedade segundo o Código Civil confere ao titular a “faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (BRASIL, 2002). Assim, o proprietário da marca terá o direito de retirar dela seus frutos, podendo aliená-la e mesmo se insurgir contra quem a explore indevidamente e sem sua autorização.

A lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996 assegura no artigo 129 o uso exclusivo da marca, cuja propriedade se adquire pelo registro, em todo o território nacional. No artigo 130 sustenta o direito de ceder o registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e zelar por sua “integridade material ou reputação” (BRASIL, 1996). Possuindo a natureza jurídica da propriedade (Barbosa, p. 1, 2012)

Tal alienação se aperfeiçoa pela celebração do instrumento contratual, conferindo segurança jurídica ao estabelecer com clareza as regras que regerão a relação entabulada entre o proprietário da marca, também conhecido como cedente e o cessionário aquele a quem é concedido o direito de usar a propriedade. Como afirmado alhures, na celebração do contrato é natural a existência de liberdade para determinar o que será feito com a marca, ressaltar as obrigações mútuas e os direitos das partes.

Frise-se que tanto o contrato, como o direito de propriedade da marca, em que pese a autonomia de vontade dos contratantes, precisa cumprir importante missão junto à sociedade, para além desse mister, se faz ainda imprescindível que se curvem frente aos interesses da coletividade.

Neste sentido, o objetivo principal do presente artigo é analisar a possibilidade de se relativizar a liberdade contratual das partes frente a função social do contrato e da propriedade, trazendo conceitos de autores sobre a teoria geral do contrato, fazendo uma análise acerca da intervenção do estado através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) autarquia federal cuja responsabilidade vai além da simples averbação do contrato de cessão de uso e licenciamento da marca; um procedimento de transferência de tecnologia que modifica a titularidade do direito de propriedade intelectual; ao fazer uma regulação das atividades por vezes intervindo nos termos da relação contratual, tudo sob o prisma da preservação da função social dos contratos, sendo ainda analisado se tal intervenção é capaz de conferir segurança jurídica às relações estabelecidas entre sujeitos de direito para exploração do ativo marca.

2 Metodologia

O estudo realizado é de natureza aplicada, visto que se amolda a busca do esclarecimento de como instrumentos particulares precisam atender a fins coletivos. O problema será abordado de forma qualitativa ao se descrever as situações práticas em que a função social da propriedade se aplica aos contratos de cessão e licenciamento da marca, explorando-se o problema no intuito de torná-lo mais compreensível.

A pesquisa coletou dados sobre decisões judiciais no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), instância final para julgamento das disputas judiciais que versem sobre contratos de cessão e licença de marca com a intervenção do INPI. O período pesquisado foi de 31/01/2010 a 31/05/2020. Utilizando-se inicialmente as palavras chave: “contrato cessão marca”. Com a referida descrição foram localizados cinco acórdãos, “acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais” (Brasil, 2015), dos quais quatro tratam especificamente do contrato de cessão de marca. São eles: Agravo em Recurso Especial nº 71.856 - DF (2011/0256890-9), Recurso Especial nº 1.331.170 - PR (2012/0131610-4), Recurso Especial nº 1.532.206 - RJ (2015/0105289-5), Recurso Especial nº 1.200.528 - RJ (2010/0122089-1). Com as palavras chave: “contrato licença marca” foram encontrados 06 (seis) acórdãos, mas que regulavam relações entre particulares sem a presença da autarquia federal.

Para além disso, a pesquisa analisou a literatura da teoria geral dos contratos, servindo de suporte a análise de livros e autores especialistas na matéria. Realizou-se busca de dados na base da SCIELO e no sítio de periódicos da CAPES, sendo utilizadas as palavras-chaves “contrato cessão marca”, foram encontrados na CAPES 37 (trinta e sete) artigos, selecionados com as palavras acima apontadas, e empregando o operador booleano “and” contudo não tratavam especificamente do tema; quando o operador booleano “or” foi utilizado não foram encontrados resultados.

No portal da SCIELO, foram encontrados 175 (cento e setenta e cinco) artigos, utilizando as palavras chaves alhures especificadas, empregando o operador booleano “or”, no campo título, nenhum artigo com as palavras combinadas foi localizado. Sobre marca foram localizados 86 (oitenta e seis) artigos, mas que não faziam referência a sua cessão por meio de contrato. A pesquisa localizou uma resenha sobre o livro: “Licenciamento, marca e significado - marketing de reconhecimento” de SILVA, Carlos Lima - que trata de licenciamento de marca como estratégia de marketing, a resenha aponta para escassez de escritos sobre o assunto, em que pese a repercussão econômica positiva desta modalidade de exploração do ativo, mas não tratava da relação contratual. Com o operador booleano “and” não foram localizados artigos científicos que se relacionassem com o tema.

3 Revisão Bibliográfica

Para o estabelecimento de uma relação negocial é indispensável a utilização de um instrumento jurídico denominado contrato, aonde, segundo Venosa (2013, p.383), prepondera a autonomia da vontade como ponto principal do negócio jurídico. Este documento confere segurança jurídica aos participantes, visto que estabelece o objeto sobre o qual se baseia a relação que se inicia, determina ainda limitações, concessões, cria condições e ainda as vantagens e responsabilidades de seus participantes, muitas vezes criando obrigações que ultrapassam as partes envolvidas vinculando descendentes e pessoas naturais ligadas às pessoas jurídicas.

Na visão de Gagliano (2011, p. 47) o contrato é:

Um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades.

Numa definição mais concisa, Lenza (2011, p. 685), se refere ao contrato como “espécie de negócio jurídico que depende, para a sua formação, da participação de pelo menos duas partes”. É, portanto, negócio jurídico bilateral ou plurilateral. Venosa (2013, p. 379) prefacialmente se refere a negócio jurídico salientando o aspecto volitivo do conceito assim se manifestando: “quando o ser humano usa de sua manifestação de vontade com a intenção precípua de gerar efeitos jurídicos, a expressão dessa vontade constitui-se num negócio jurídico”.

Venosa (2013) ao situar a importância dos contratos na sociedade o classifica como um aparelho de funcionamento regular das relações sociais e empresariais. No entanto o mencionado autor faz um alerta acerca da relevância moderna do instrumento contratual quando afirma que este teria mais relevância do que a propriedade, por ser um aparato necessário de impulsionamento econômico com relevante função de abrolhar o capital.

Ressalta-se os contornos sociais e a influência do contrato na sociedade e não apenas entre os contratantes:

O presente Código procura inserir o contrato como mais um elemento de eficácia social, trazendo a ideia básica de que o contrato deve ser cumprido não unicamente em prol do credor, mas como benefício da sociedade. De fato, qualquer obrigação descumprida representa uma moléstia social e não prejudica unicamente o credor ou contratante isolado, mas toda uma comunidade (VENOSA, 2013, p. 385).

Uma análise perfunctória dos conceitos acima delineados deixa evidente ser o contrato uma manifestação de vontade das partes envolvidas numa avença jurídica. Essa capacidade de manifestar sua intenção é conhecida como autonomia da vontade e, segundo Venosa (2013, p. 391), um princípio geral do direito contratual. Tal princípio, segundo o mencionado autor, tem raízes no direito francês, baseado na máxima de que “o contrato faz lei entre as partes” (VENOSA, 2013, p. 391). Na lição de Lenza (2011, p. 639), a obrigatoriedade de cumprimento dos contratos se apoia no “secular princípio *pacta sunt servanda*”, que determina a necessidade de cumprimento daquele instrumento legal, “a vontade, uma vez manifestada, obriga o contratante”.

A liberdade para escolher o que contratar, com quem contratar, bem como a escolha da modalidade de contrato são aspectos que fazem parte da autonomia volitiva. Inclusive o artigo 425 do Código Civil (BRASIL, 2002), legislação vigente, determina que: “É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código”. Contudo, segundo Venosa (2013, p. 391) “a liberdade de contratar nunca foi ilimitada, pois sempre esbarrou nos princípios de ordem pública”. Prova disso é que, ao proclamar a liberdade contratual, o Código Civil (BRASIL, 2002), em seu artigo 421, estabelece que: “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. Gagliano (2011, p. 48) especifica que uma maneira de afirmação social do contrato reside em proporcionar relações equilibradas entre as partes contratantes, conciliando interesses e proporcionando a pacificação social e o desenvolvimento

econômico, efetivando-se como instrumento de realização e não de opressão, dado que é importante meio de exterioração do direito da propriedade.

Tal princípio funciona como um limitador da autonomia da vontade das partes, quando esta estiver em conflito com algum princípio de interesse social, sendo a supremacia da ordem pública, a moral e bons costumes, algumas das manifestações do “interesse da sociedade” (LENZA, 2011, p. 696), assim como os princípios da probidade e boa-fé objetiva descritos no artigo 422 do Código Civil (BRASIL, 2002), que determina a observância destes últimos, tanto na execução, quanto na conclusão dos contratos.

O Código Civil (BRASIL, 2002) determina ainda em seu artigo 2.035, parágrafo único, que “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.”

A Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) em seu artigo 5º, inciso XXIII, asseverou que “a propriedade atenderá a sua função social”, erigida assim a direito fundamental refletindo tal conteúdo no direcionamento contratual (GAGLIANO, 2011, p. 81). Assevere-se ainda que tal disposição se consubstancia em cláusula pétrea, sendo imutável e não podendo ser suprimida, regendo a sistemática do ordenamento jurídico pátrio com relação ao tratamento conferido a propriedade. Segundo Gagliano (2011, p. 82), “socializando-se a noção de propriedade, o contrato naturalmente experimentaria o mesmo fenômeno”.

Diante de tais fatos a Constituição Federal de 1988 estabeleceu em outros artigos a necessidade de se suplantar os interesses individuais frente aos interesses e desígnios da coletividade. A Constituição pune aqueles que não conferem a destinação social correta à propriedade. Em seu artigo 153, § 4º, inciso I, quando trata da competência da União para instituir impostos sobre a propriedade territorial rural, determina que “será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas” (BRASIL, 1988). No seu artigo 156, § 1º, que trata da competência dos Municípios em instituir impostos, autoriza a progressividade do tributo com alíquotas diferentes em razão do uso do imóvel. A ideia central acerca da função social da propriedade pode ser sintetizada na afirmação de que:

A função social é intrínseca à propriedade privada, e o princípio da função social tem como objetivo conceder legitimidade jurídica à propriedade privada, tornando-a associativa e construtiva. Pode-se dizer que não basta apenas o título aquisitivo para conferir-lhe legitimidade (BORTOLINI, 2012, p. 01).

Considerando-se as particularidades do direito de propriedade, a marca é uma propriedade que “dá a seu titular a exclusividade de uso nos limites do direito”,(Barbosa, p.6, 2012), ou seja dos serviços e produtos que lhes foram outorgados .

Para Soares (2000, p.14):

A marca, de uma forma geral, é o sinal, distintivo, etiqueta, cunho, carimbo, selo, sinete, nome, a palavra, o termo, a distinção, etc. Hoje, por sem dúvida, a marca é tudo que tem o condão de assinalar e distinguir os produtos e/ou serviços, e, não obstante a nossa lei vigente restrinja-a aos sinais visualmente perceptíveis, não se pode olvidar a existência em muitos países das marcas sonoras e olfativas.

Destaca-se ainda o conceito trazido por Cabral e Mascarenhas (2015, p. 108):

Afinal, a marca é o instituto jurídico da Propriedade Industrial que consiste em todo símbolo (nominal, figurativo ou híbrido) dotado de distintibilidade, para que se permita a apreensão de qual é a origem de um produto ou serviço, além de orientar consumidores como balizas em suas escolhas no mercado. Sua funcionalidade é a identificação dos bens aos quais é aposta. Remete à sua origem, denunciando os responsáveis pela sua oferta, ou seja, esclarece aos consumidores e concorrentes quem está participando do ambiente de mercado.

O registro e a exploração do ativo marca traz consigo benefícios consideráveis, segundo Domeneghetti e Meir (2009, p. 51, 52), a marca é um dos ativos intangíveis mais valiosos e um elemento capaz de trazer estabilidade econômica para a empresa, afirmam ainda que “há uma relação clara entre saúde da marca, lucratividade superior, expectativa de crescimento e redução de risco dos fluxos de caixa”.

O registro da marca garante ainda ao proprietário seu uso e exploração exclusivos no ramo de atividade a que pertence dentro de todo o território nacional, de acordo com o artigo 133 da lei nº 9.279/96 (BRASIL, 1996) o prazo é de 10 (dez) anos que podem ser prorrogados por “períodos iguais e sucessivos”. Domeneghetti e Meir (2009, p.51) asseveram que “as Marcas criam barreiras legais, mercadológicas, psicológicas e econômicas em um mundo crescentemente comoditizado”.

Segundo Soares (2000, p. 80), a natureza jurídica da marca de produtos ou de serviço é de um “direito de propriedade”, assevera ainda que “constitui-se em direito natural, de ocupação e intelectual de propriedade”. O referido autor salienta que a ocupação é uma das formas originárias de se adquirir a propriedade, podendo-se assumir a titularidade tanto sobre signos distintivos abandonados por seus titulares ou mesmo sendo titular de signos não adotados por outras pessoas.

O artigo 129 da Lei Federal nº 9.279/96, que trata da propriedade industrial no Brasil, determina que a “propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional” (BRASIL, 1996). Resta, assim, claro, a configuração da marca como um direito de propriedade.

A Lei nº 9.279/96, em seu artigo 130, incisos I e II, assegura ao titular da marca ou seu depositante o direito de “ceder seu registro ou pedido de registro” e de “licenciar seu uso” (BRASIL, 1996). Segundo o artigo 135 da Lei de Propriedade Industrial, a cessão compreende “todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim” (BRASIL, 1996). Implica dizer que todos os direitos com relação a marca são transferidos a outra pessoa física ou jurídica, denominada cessionária. Com relação a licença, o artigo 139 do mesmo diploma legal salienta que “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” (BRASIL, 1996). Ressalte-se ainda que o “licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos” (BRASIL, 1996).

No caso da licença o titular da marca, apenas cede os direitos de exploração que podem ser transferidos de forma exclusiva ou não. Importante ressaltar que o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) não é um requisito de validade, porém para que produza efeitos sobre terceiros deve haver a averbação perante o órgão de proteção da propriedade industrial, consoante disposto na Lei nº 9.279/96 (BRASIL, 1996).

O Tratado TRIPS da Organização Mundial do Comércio (OMC) em seu artigo 21, ressalta a impossibilidade de imposição de um uso não consentido de uma marca:

ART.21 - Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença.

Barbosa (2012, p. 10) estabelece um comparativo acerca da exploração do uso da marca:

Desta maneira, o titular da marca tem poderes legais de negar ou consentir o uso de suas marcas por terceiros, e de haver pagamento por esse assentimento. Exatamente como o proprietário de um imóvel, locado a terceiros, poderá haver aluguéis pela utilização de seu bem, assim será o titular do registro habilitado a extrair proveito econômico por suas marcas.

Verifica-se que o artigo 211 da Lei de Propriedade Industrial prevê que os contratos que impliquem em transferência de tecnologia devam ser registrados no INPI, assegurando-se assim a produção de efeitos perante terceiros, conforme acima ressaltado. A lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que institui a contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, em seu parágrafo primeiro do artigo 2º, considera como “contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica”.

O INPI corrobora esse entendimento ao classificar o contrato de licença de marca como um contrato de transferência de tecnologia e traz uma definição acerca desse instrumento de negócio jurídico nos seguintes termos: “contrato que se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, em tempo determinado, da marca regularmente depositada ou registrada no Brasil” (BRASIL, 2019).

Prossessa-se a averbação e registro dos contratos de transferência de tecnologia através da Instrução Normativa n. 16/2013 do INPI. Analisando-se a Lei de Propriedade Industrial, revela-se a limitação da intervenção da autarquia federal ao ato de registrar e averbar os contratos, não havendo expressa autorização para uma intervenção de substituição da vontade das partes quanto aos aspectos de propriedade industrial, assim como aspectos de tributação e estipulação de *royalties*.

Tal fato, torna-se facilmente perceptível quando se verifica a alteração realizada na Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o INPI, em especial no artigo 2º que anteriormente figurava com a seguinte redação:

Art 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial. (BRASIL, 1970)

Sendo o artigo sobredito alterado pela Lei nº 9.279, de 1996, passando a vigorar assim:

O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. (BRASIL, 1996).

A Instrução Normativa 16/2013 em seu artigo 3º determina que os contratos devem “indicar claramente seu 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” (BRASIL, 2013). Ela ainda indica nos artigos seguintes os documentos a serem apresentados para a efetivação do pedido de averbação ou registro e ainda da prestação de serviço de apoio, que na área contratual estão sistematizados nas seguintes ações:

II – na área contratual:

a) colocando à disposição das empresas domiciliadas no Brasil, dados e aconselhamento de técnicos habilitados e com larga experiência na análise de contratos, objetivando subsidiar a negociação econômica de tecnologia a ser contratada, e

b) colhendo dados e estatísticas quanto às formas de negociação e os preços médios praticados em contratos de transferência de tecnologia em setores específicos, nos mercados nacional e internacional, colocando-os à disposição dos interessados.

Perceba-se que em tese tais ações extrapolam os contornos delineados pela legislação vigente. Contudo, o poder judiciário, sob o fundamento de que as atividades da autarquia federal estão alinhadas “com a cláusula geral de resguardo das funções social, econômica, jurídica e técnica”, permitindo assim ao INPI “intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial” (STJ, 2018).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem consentido com a atuação do INPI, para conferir legalidade e segurança jurídica as intervenções em sede de contratos de transferência de tecnologia é o que está descrito nos trechos dos seguintes julgados:

STJ - REsp: 1200528 RJ 2010/0122089-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2017. I - Ação mandamental impetrada na origem, na qual empresas voltaram-se contra ato administrativo praticado pelo INPI que, ao averbar contratos de transferência de tecnologia por elas celebrados, alterou cláusulas, de forma unilateral, fazendo-os passar de onerosos para gratuitos. II - Ausência de prequestionamento em relação às matérias constantes nos invocados artigos da Lei n. 4.131/62. Incidência das Súmulas ns. 282/STF e 211/STJ. III - A discussão acerca de possível violação do art. 50 da Lei n. 8.383/91 diz respeito à questão de deduções de pagamento de royalties, matéria de fundo dos contratos, que não interfere na deliberação dos autos, restritos à análise de limite de atuação administrativa do INPI, matéria atinente à Primeira Seção desta Corte. IV - A supressão operada na redação originária do art. 2º da Lei n. 5.648/70, em razão do advento do artigo 240 da Lei 9.279/96, não implica, por si só, em uma conclusão mecânica restritiva da capacidade de intervenção do INPI. Imprescindibilidade de conformação das atividades da autarquia federal com a cláusula geral de resguardo das funções social, econômica, jurídica e técnica. V - Possibilidade do INPI intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial. Inexistência de extrapolação de atribuições. VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, negado provimento.

REsp: 1275444 RJ 2011/0167119-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 27/04/2018. Ouso, porém, discordar de tão eminentes doutrinadores. (...) A função de uma cláusula geral de direito é de servir de elemento jurídico conformador atemporal e, portanto, aberto, de modo a favorecer atividades interpretativas evolutivas que preservem a sua dimensão significativa. Segundo escólio de Nelson Nery Jr., as cláusulas gerais correspondem às normas orientadoras sob forma de diretrizes, dirigidas precipuamente ao juiz, vinculando-o ao mesmo tempo em que lhe dão liberdade para decidir (Contratos no Código Civil Apontamentos gerais, p. 428) Diante dessa baliza normativa, representativa da missão infraconstitucional do INPI, e porque não constitucional, de defesa das ordens jurídica e socioeconômica, uma interpretação que se nutra puramente da técnica legislativa supressiva, como a propugnada pelo ora recorrente, não se sustenta juridicamente. Em um tom pragmático, não reconhecer ao INPI competência para levar a efeito intervenções no âmbito da atividade industrial internacional, a exemplo de intervenções contratuais na órbita tecnológica, desatende a regra inserta no art. 240 da Lei 9.279/96, por inobservância do seu núcleo normativo. Sob perspectiva distinta, conferir uma interpretação restritiva ao mencionado preceito legal implicaria na total desconsideração da existência implícita de poderes. Ao se outorgar competência a determinado órgão, deve-se assegurar os instrumentais necessários à perfeita realização do seu escopo, ainda mais quando de inegável relevância pública (...) o INPI tem legitimidade para estabelecer limites para a remessa de royalties, ao averbar ou registrar contratos internacionais de licenciamento ou de transferência de tecnologia; . no caso concreto, havia nítido desequilíbrio financeiro entre as partes, o que autorizava o INPI a intervir nas condições contratuais; e. o limite estabelecido foi razoável e adequado, a fim de restabelecer a relação de equilíbrio contratual entre as partes. A própria Constituição Federal de 1988, ao tratar dos direitos fundamentais, condicionou, expressamente, a tutela dos inventos industriais, e, consequentemente, os eventuais atos negociais deles

decorrentes, ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país (art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal), não raras vezes, incondicionalmente defendidos pelo INPI. Desse modo, a fim de que o INPI possa desenvolver suas atividades regulatórias e fiscalizatórias em plenitude, em estrita consonância com suas finalidades de abrangência constitucional e infraconstitucional, devem lhe ser assegurados mecanismos efetivos de ação.

4 Resultados

Diante das exposições comentadas, discute-se que o STJ estabelece em sua interpretação remansosa da Constituição Federal de 1988 que a proteção do desenvolvimento tecnológico e econômico através dos inventos industriais são funções sociais ligadas ao contrato de transferência de tecnologia, de modo que a intervenção do INPI visa assegurar que haja o equilíbrio econômico entre as partes e a preservação do interesse social acima mencionado.

Nota-se através da análise do posicionamento da Corte Superior, criada pela Constituição Federal de 1988, que a interpretação da lei que baliza a atuação do órgão regulador da propriedade industrial não deve ser feita de maneira restritiva. Autoriza-se a intervenção do INPI no estabelecimento das condições contratuais para a efetivação da transferência de tecnologia, em virtude da missão legal de executar as normas que regulamentam a propriedade industrial no país, assegurando-se o atendimento da função social e econômica que permeiam os contratos e a propriedade industrial. De acordo com o entendimento dominante no poder judiciário não haveria uma extrapolação de atribuições, mas o cumprimento da missão infraconstitucional e mesmo constitucional da autarquia federal (STJ, 2017).

Analisando-se a legislação que regula os contratos de transferência de tecnologia, percebe-se que a manifestação da autonomia da vontade tem sua mitigação ou mesmo supressão através dos princípios norteadores da ordem pública, de modo que um titular do direito de propriedade da marca pode ceder ou licenciar sua exploração, desde que atenda aos princípios que mantenham o equilíbrio social e mesmo contratual, cuja análise caberá ao INPI.

Faz-se necessário que o contrato seja base para o equilíbrio social, mitigando-se as desigualdades entre os contratantes. Gagliano (2011, p. 96) destaca como “um subproduto normativo do princípio maior, senão axial, da função social do contrato”, o princípio da equivalência material, que visa equilibrar direitos e obrigações das partes. Cria-se com a função social obstáculos para a efetivação da autonomia da vontade e obrigatoriedade dos contratos (Lenza, 2011, p. 686-687). Importante enfatizar a correlação feita por Alves (2012, p. 467) com relação ao princípio da função social do contrato afirmado que “por identidade dialética, guarda intimidade com o princípio da ‘função social da propriedade’ previsto na Constituição Federal”.

O órgão regulador das relações atinentes à propriedade industrial, que por determinação legal avoca para si a competência de registro e averbação dos contratos, recebe a chancela do poder judiciário para uma intervenção maior. Analisando-se os acórdãos proferidos entre os anos de 2010 a 2020 pelo STJ, verificando-se o posicionamento no sentido de conferir ao INPI a faculdade de limitar a autonomia da vontade privada no intuito conferir significativa relevância social a propriedade, de modo que “deve-se criar condições para que ela seja econômica, útil e produtiva, e que atenda ao desenvolver econômico e os reclamos da justiça social” (BORTOLINI, 2012, p.01). Entende-se assim que fica ao crivo da autarquia federal de proteção e regulação da propriedade intelectual equalizar as relações e intervir sempre que a função social dos contratos e da propriedade não estiverem sendo respeitadas, no sentido de equilibrar relações, estabelecer a paz social e promover o desenvolvimento econômico.

5 Conclusão

Entabulando-se negócios jurídicos com obrigações e direitos recíprocos, estabelece-se normas e direcionamento para a efetivação de um determinado objeto, fazendo-se necessário a celebração de um contrato. No caso dos contratos de transferência de tecnologia e mais especificamente os contratos de cessão e de licença da marca, a decisão de com quem contratar, como contratar e as condições para efetivação do que foi avençado atendem a autonomia das partes para estabelecer inicialmente as bases do que fora combinado. Entretanto, deve-se também responder, subjugar-se aos princípios que orientam a ordem pública e protegem a boa-fé e a finalidade social tanto do que está sendo contratado e como do instrumento jurídico norteador da relação.

Em que pese a autonomia da vontade e a obrigação de cumprimento das obrigações serem princípios basilares da contratação, não são absolutos e sofrem restrições de princípios maiores e representativos da vontade e necessidade não de partes figurantes de um instrumento de efetivação de negócio jurídico, mas que representam o interesse de uma coletividade, no intuito de manter o equilíbrio que preserva a paz social.

Por seu turno a atuação dos Estado Juiz confere a segurança jurídica que a legislação vigente não foi capaz de conceder. Frente aos princípios protetores da ordem pública e da função social do contrato e da propriedade, a autonomia da vontade para explorar sem limites o direito de domínio sobre a cessão e licença da marca e de outros ativos de propriedade intelectual alienáveis mediante contrato de transferência de tecnologia encontra seus limites e contornos. Não podendo, assim, os extrapolar sem que haja uma intervenção capaz de mitigar o seu querer.

Em que pese a interpretação extensiva da legislação federal que regulamenta a atuação do INPI e da posição do STJ de que essa atuação traria segurança jurídica, não se pode deixar de observar que uma legislação mais clara e que pontuasse exatamente os poderes do órgão de proteção da propriedade industrial, traria muito mais segurança jurídica às relações particulares para cessão e licenciamento dos direitos de uso da marca, sem a possibilidade de modificações unilaterais promovidas pela autarquia federal em cláusulas previamente acordadas.

Pondera-se que o princípio da legalidade insculpido na Constituição Federal de 1988 determina que o Estado tem sua atuação determinada pela lei, de sorte que enquanto o cidadão faz aquilo que a lei não o proíbe, o Estado tem sua ação limitada pela norma legal, pois só pode agir de acordo com aquilo que a lei o permite fazer, determinando-se objetivamente o que seria modificado num contrato ou mesmo no que o INPI pode intervir. Quando os contratantes sabem exatamente os limites da atuação estatal e o que poderá sofrer alteração com essa intervenção, as relações ficam mais seguras e o que foi voluntariamente acertado entre as partes não sofrerá mudanças inesperadas, o que por seu turno fatalmente poderá conferir solidez e certeza aos direitos, expectativas e obrigações que se originam de uma relação contratual.

5 Referências

- ALVES, Jones Figueirêdo. **Novo Código Civil comentado**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. São Paulo: Lumen Juris, 2010.
- BARBOSA, Denis Borges. **Do poder do titular de marcas de cobrar royalties**. 2012. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/tributario/poder_titular_cobrar_royalties.pdf. Acesso em: 18 ago. 2020.
- BORTOLINI, Denise Bartel. **Função social da propriedade**. 2012. Disponível em: <https://phmp.com.br/artigos/funcao-social-da-propriedade/#targetText=O%20art.%205%C2%B0%2C%20inciso,admitindo%20emenda%20para%20sua%20altera%C3%A7%C3%A3o..> Acesso em: 16 set. 2019.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Código Civil**. Brasília, DF, 10 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm. Acesso em: 09 set. 2019.

BRASIL. **Instrução Normativa nº 16**, de 18 de março de 2013. Rio de Janeiro, RJ.

BRASIL. **Lei nº 5.648**, de 11 de dezembro de 1970. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm. Acesso em: 16 set. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 14 set. 2019.

BRASIL. **Lei nº 10.168**, de 29 de dezembro de 2000. Brasília, DF, 29 dez. 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10168.htm. Acesso em: 16 set. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – **Transferência de Tecnologia STJ. nº REsp: 1200528 RJ 2010/0122089-1**. Relator: Ministro Francisco Falcão. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2017. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/443401930/recurso-especial-resp-1200528-rj-2010-0122089-1?ref=serp>. Acesso em: 16 set. 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ. **Transferência de Tecnologia nº REsp: 1275444 RJ 2011/0167119-9**. Relator: Ministro Francisco Falcão. Brasília, DF, 26 de abril de 2018. Brasília, 27 abr. 2018. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/574579644/recurso-especial-resp-1275444-rj-2011-0167119-9?ref=serp>. Acesso em: 16 set. 2019.

BRASIL. **Lei nº 13.105**, de 16 de março de 2015. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 01 jul. 2020.

CABRAL, André Luiz Cavalcanti; MASCARENHAS, Igor de Lucena. **Violações à imagem empresarial marcária por manipulação imagética**. Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, Minas Gerais, p.104-121, 18 abr. 2019.

COMÉRCIO, Organização Mundial do. **Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS)**. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1885-omc-acordos-da-omc>. Acesso em: 18 ago. 2020.

DOMENEGHETTI, Daniel; MEIR, Roberto. **Ativos intangíveis: Como sair do deserto competitivo dos mercados e encontrar um oásis de valor e resultados para a sua empresa**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil: Volume IV Contratos**. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) (Brasil). **Guia básico de marca**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/guia-basico-de-marca>. Acesso em: 14 set. 2019.

INDUSTRIAL, Instituto Nacional da Propriedade. **Contratos de transferência de tecnologia - Mais informações**. 2019. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-mais-informacoes>. Acesso em: 16 set. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) (Brasil). **Retribuição de serviços de marcas**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/tabela-de-retribuicao-de-servicos-de-marcas-inpi-20170606.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2019.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/08_Transfer%C3%Aancia_de_direitos. Acesso em: 09 set. 2019.

LENZA, Pedro. **Direito civil esquematizado**, volume I. São Paulo: Saraiva, 2011.

LICENCIAMENTO, Abral - Associação Brasileira de. **Manual de Licenciamento**. Disponível em: <https://abral.org.br/wp-content/uploads/abral-manual-do-licenciamento.pdf>. Acesso em: 16 set. 2019.

PERALTA, Patrícia Pereira; SILVA, Elizabeth Ferreira da; SILVA, Anna Karina Mendes da. **Propriedade intelectual no setor de confecção: estudo de uma microempresa fluminense**. Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, Rio de Janeiro, p.87-104, jul. 2015.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito Empresarial Esquematizado**. 2. ed. São Paulo: Método, 2012.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas vs. Nome Comercial: Conflitos**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito Civil Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos**. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013.