

OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA COMPETÊNCIA E OS LIMITES DE ATUAÇÃO DO INPI NO DIREITO DA CONCORRÊNCIA

José Carlos Vaz e Dias¹

O acompanhamento do processo de averbação dos contratos de transferência de tecnologia² junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)³ constitui parte importante da assessoria legal prestada pelos advogados ligados à área de propriedade industrial. No entanto, essa participação vem sendo acompanhada de apreensão e questionamento sobre a legalidade de atuação desse órgão no procedimento de averbação, principalmente quando envolve assuntos do direito da concorrência.

Mesmo com a liberalização da área de transferência de tecnologia e a redução significativa da interferência estatal, através da revogação de diversos regulamentos do INPI que emperravam a entrada de investimentos sob a forma tecnológica, esse órgão emitiu o Ato Normativo nº. 135/974. Sob o pretexto de regulamentar o procedimento de averbação dos contratos de transferência de tecnologia, conforme instituído pelo art. 211 da nova lei da proprie-

1 O autor é advogado do escritório Danneman, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. PhD em direito da propriedade industrial pela University of Kent at Canterbury (Inglaterra).

2 A terminologia “contratos de transferência de tecnologia” compreende, para o propósito desse artigo, os contratos de franquia além daqueles contratos que envolvem o uso dos direitos da propriedade industrial, tais como licença de marcas, patentes e “know-how”(tecnologia não patenteada).

De acordo com o Ato Normativo no. 135 publicado em 15.04.1997, os contratos de transferência de tecnologia englobam a aquisição de conhecimento tecnológico (“Contratos de Fornecimento de Tecnologia” e “Contrato de Prestação de Assistência Técnica”) e a autorização para o uso dos direitos da propriedade industrial (“Licença de Uso de Marca” e “Licença de Exploração de Patentes”). Os contratos de franquia são classificados como uma nova categoria de contrato envolvendo tecnologia.

3A averbação dos contratos de transferência de tecnologia junto ao INPI têm três finalidades básicas: (i) produzir efeitos perante terceiros; (ii) permitir que a remuneração seja remetida ao exterior; (iii) permitir que a empresa local possa efetuar a dedutibilidade fiscal dos valores pagos à fornecedora da tecnologia.

4 Ato Normativo nº. 135 foi emitido em 15 de abril de 1997 e objetiva normalizar a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

dade industrial - Lei nº. 9.279/96 - ficou estabelecida de maneira genérica a possibilidade de o INPI analisar as cláusulas negociais e verificar a observância aos diversos dispositivos legais, quais sejam os regulamentos sobre o imposto de renda, a Lei nº. 4.506 de 30.11.1964, a Lei nº. 7.646 de 18.12.1987 substituída pela Lei nº. 9.609 de 19.02.1998, a Lei nº. 8.955 de 15.12.93 e, mais importante para o presente assunto, a Lei nº. 8.884 de 11.6.1994.

Com base nesse ato administrativo, o INPI vem atuando, muitas vezes, de maneira semelhante ao denominado 2º. Período da Política de Substituição de Importação, durante as décadas de 70 e 80, onde prevaleceu a intervenção estatal nos assuntos comerciais. Essa interferência acontece, principalmente, quando os contratos têm como partes contratantes empresas do mesmo grupo econômico ou quando envolvem aspectos ligados à propriedade de tecnologia não patenteada, como a alienação do “know-how” e manutenção de segredo industrial.

O INPI vem surpreendendo, ainda, com incursões frequentes na área do direito da concorrência, especificando as cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia que podem violar a ordem econômica ou causar danos à concorrência. Em outros casos, o INPI vem solicitando das partes informações sobre a participação das empresas e/ou grupos contratantes nos mercados de atuação.

Nesse contexto, o “Convênio INPI-CADE”, celebrado em 30 de maio de 1997 com o propósito de estabelecer uma cooperação técnica e troca de informações sobre as áreas de competência desses órgãos passou a ser visto como um mecanismo autorizando o INPI a investigar e decidir sobre a validade das cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia, tal como fez durante a vigência do Ato Normativo nº. 15/755.

O objetivo deste artigo é, portanto, examinar a legalidade e esclarecer os limites de atuação do INPI na área do direito da concorrência, durante o processo de averbação dos contratos de transferência de tecnologia, tendo em vista o que dispõe a Lei nº. 9.279/96 e a Lei nº. 8.884/94.

Com isso, procura-se estabelecer a possibilidade efetiva de participação desse órgão na área do direito econômico, através da exigência de elimi-

5 O Ato Normativo nº. 15 foi publicado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 11 de setembro de 1975 e foi revogado pela Resolução Normativa nº. 22 de 27.02.1991. Este ato administrativo é o resultado da política de substituição de importação desenvolvida pelo regime militar, baseada na seleção de tecnologia de interesse nacional, conforme determinado pelo II Plano de Desenvolvimento Nacional (PND). No entanto, o Ato Normativo nº. 15/75 criou uma série de obstáculos às partes contratantes deixando a impressão que a importação de tecnologia não era necessária e desejada.

nação de cláusulas consideradas anti-concorrenciais ou da interrupção do processo de averbação com o conseqüente envio do contrato ao CADE para averiguar a existência de implicações negativas de cláusulas comerciais à livre concorrência.

I - Convênio de Cooperação Técnica INPI-CADE

A assinatura de convênios dessa natureza encontra respaldo no inciso XVI do artigo 7º. da Lei no. 8.884/94⁶ e pode ser justificado pela necessidade de capacitar tecnicamente os conselheiros do CADE no exame de assuntos relacionados, direta ou indiretamente, aos atos concentração ou condutas comerciais em exame e julgamento no plenário do CADE. Um exemplo foi o julgamento do Ato de Concentração nº. 27/96, envolvendo as empresas requerentes K & S Aquisições Ltda. e Kolynos do Brasil S/A. O CADE, nesse caso, estabeleceu condições para a aprovação do ato de concentração, através da disponibilização da marca “**KOLYNOS**”, da seguinte maneira: (i) Suspensão temporária do uso da marca “**KOLYNOS**”; (ii) Licenciamento exclusivo da marca “**KOLYNOS**” para terceiros, por 20 anos e (iii) Cessão da marca “**KOLYNOS**” a um terceiro que não detenha participação maior que 1% no mercado, para a produção e comercialização de creme dental voltado para o mercado interno.

Em virtude do sistema legal brasileiro de proteção às marcas ser atributivo, sendo indispensável o registro de uma marca junto ao órgão competente para o acerto de uma situação jurídica e produção de efeitos em relação à propriedade, acredita-se que o CADE examinou previamente a validade dos pedidos/registros para a marca “**KOLYNOS**” junto INPI antes do proferimento dessa decisão.

Cumprе ressaltar, também, que os direitos da propriedade industrial, tais como marcas, patentes e desenhos industriais, são ativos empresariais determinantes do grau de competitividade. Portanto, esses direitos podem ser de interesse do CADE para determinar uma dominação de mercado relevante ou o exercício abusivo de posição dominante de uma empresa.

Assim, nada mais razoável do que o CADE estabelecer convênios de cooperação com órgãos públicos e privados com o propósito de obter esclarecimentos técnicos e opiniões legais de diferentes áreas para dar suporte às suas decisões.

6 Art. 7º. Compete ao Plenário do CADE:

XVI - firmar contratos e convênios com órgãos ou entidades nacionais e submeter, previamente, ao Ministro de Estado da Justiça os que devem ser celebrados com organismos estrangeiros internacionais;

Além disso, a cláusula primeira do convênio é clara quanto aos seus objetivos técnicos e não estabelece a prerrogativa de o INPI analisar os contratos de transferência de tecnologia sob a perspectiva do direito econômico ou mesmo enviá-los para apreciação do CADE:

“Constitui objeto deste Convênio a cooperação técnica entre o CADE e o INPI, que se manifestará através de prestação de consultoria, realização de estudos setoriais, seminários, publicação de textos, disponibilizações de acervos de estudo e troca de informações e de conhecimento técnico do seu pessoal especializado.”

Mesmo acreditando que essas ponderações afastam uma participação mais ativa do INPI no direito da concorrência, persistem indagações sobre o verdadeiro propósito da assinatura desse convênio. O inciso IX do art. 7º. da Lei no. 8.884/947 dispõe sobre a prerrogativa do plenário do CADE em requisitar informações técnicas de qualquer órgão do Poder Executivo Federal, para instrução processual e cumprimento da lei antitruste, sem a necessidade de assinatura de convênios.

Uma outra indagação refere-se ao fato de a cooperação técnica ser recíproca. Ou seja, se o “Convênio INPI-CADE” objetiva prover informações técnicas sobre a área da propriedade industrial ao CADE a serem utilizadas em suas decisões, qual a finalidade de se colocar o acervo de decisões e julgados do CADE à disposição do INPI em contrapartida.

Haveria realmente necessidade de celebrar esse “Convênio de Cooperação Técnica INPI-CADE” ou existem intenções implícitas sobre uma participação mais ativa do INPI no direito da concorrência em um futuro próximo?

II - As Prerrogativas do INPI Relativas ao Processo de Averbação dos Contratos de Tecnologia

Cumprе ressaltar que mesmo existindo no “Convênio INPI-CADE” algum propósito de se consentir uma participação mais ativa do INPI no direito da concorrência, principalmente quanto à exigência de eliminar cláusulas que possam violar a ordem econômica ou envio dos contratos para análise do

7 Art. 7º. Compete ao Plenário do CADE:

IX - requisitar informações de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades públicas ou privadas, respeitando e mantendo o sigilo legal quando for o caso, bem como determinar as diligências que se fizerem necessárias ao exercício das suas funções.

CADE, o INPI está sempre adstrito a dois princípios que regem o direito público e garantem a validade e eficácia dos atos administrativos, quais sejam: o “Princípio da Legalidade” e o “Princípio da Especialidade”.

O “Princípio da Legalidade” resume-se na submissão do poder estatal aos mandamentos da lei. As atividades da administração submetem-se e auto-limitam-se à determinação da lei, sendo que a atuação do poder público sem o encaixe legal acarreta a ilegalidade do ato e está sujeita à nulidade.

Em decorrência do impacto político, social e econômico que os atos públicos apresentam na sociedade, regulando os atos jurídicos privados, estabeleceu-se a necessidade de definir com precisão a atuação do Estado. Com isso, objetiva-se resguardar a certeza jurídica dos atos e evitar os desmandos do Estado e a conseqüente violação às garantias constitucionais.

Nesse sentido, é válido o entendimento prevalecente no direito administrativo, expresso pelo douto Diógenes Gasparini⁸, segundo a qual **“se a todo cidadão é garantido fazer tudo o que a lei permite e/ou não proíbe, ao estado personificado na administração pública, somente é permitido o que a lei autoriza”**.

O “Princípio da Especialidade”, por seu lado, consiste na efetiva divisão e especificação das atividades e competência da administração pública, objetivando uma maior eficiência da máquina administrativa. Desse modo, o poder público é dividido em órgãos com diferentes prerrogativas e diferentes níveis.

A atuação do poder público, seguindo os preceitos da competência específica, está intimamente relacionada com o “Princípio da Legalidade”, na medida em que o exercício do poder público é sempre determinado e delimitado pela lei. Assim, conforme sabiamente disposto pelo jurista Caio Tácito, reproduzido na obra “Direito Administrativo” de Diógenes Gasparini⁹, **“não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma do direito”**. Dessa maneira, as intervenções de órgãos públicos em áreas fora daquela de sua incumbência legal constituem desvio de finalidade do poder público e são, portanto, defeituosos em face da falta de legalidade.

Os dois princípios acima citados são suficientes para afastar o argumento comumente utilizado por autoridades públicas para justificar uma interferência extensiva, segundo o qual os órgãos administrativos públicos têm o poder-dever de atuação sobre os negócios jurídicos privados para fazer valer as normas de ordem pública.

⁸ Gasparini, Diógenes - Direito Administrativo. Editora Saraiva. 1993. Pág. 6.

⁹ Idem. Pág. 68.

(a) O INPI e a Nova Lei de Propriedade Industrial - Lei no. 9.279/96 -

Tendo em vista o disposto na Lei no. 9.279/96¹⁰, principalmente em seu arts. 211 e 240, a competência do INPI no processamento do pedido de averbação dos contratos de transferência de tecnologia é o de apenas averiguar certos aspectos formais dos contratos presentes no Código Civil e a validade dos direitos da propriedade industrial. Em termos práticos, isso significa que o INPI averiguará, durante o processo de averbação, as formalidades que revestem os contratos escritos, tais como as partes e suas qualificações, objeto, duração, obrigações contratuais dentre outros. Este examinará também a validade dos direitos da propriedade industrial objeto do contrato, para que possam produzir efeitos perante terceiros.¹¹

Cumpra ressaltar, ainda, que o art. 240 da referida Lei no. 9.279/96 alterou o seu art. 2º. da Lei no. 5.648/70,¹² dispositivo utilizado pelo INPI

10A Lei nº. 9.279 de 14 de maio de 1996, em vigor a partir de 15.05.1997, fortaleceu os direitos da propriedade industrial (ex. patentes, desenhos industriais, marcas e também o “know-how”) e igualou a proteção conferida àquela existente nos países desenvolvidos.

11 Ressalta-se, nesse ponto, que as legislações cambiais e fiscais estabelecem a necessidade de o INPI averiguar alguns aspectos legais ligados à remuneração e averbar os contratos de transferência de tecnologia previamente à remessa ao exterior e dedução fiscal. No entanto, essa competência vindo sendo extrapolada pelo INPI, principalmente quando as partes contratantes da tecnologia são empresas coligadas. Um exemplo dessa extrapolção de poderes é a utilização dos limites de dedução fiscal estabelecidos na Portaria do Ministério da Fazenda nº. 436 de 30 de dezembro de 1958 como valores máximos para pagamento e remessa de royalties pelo uso dos direitos da propriedade industrial, nos contratos de transferência de tecnologia entre matriz-subsidiária. Estes variam entre 1 a 5% do preço líquido de venda dos produtos, dependendo da atividade industrial envolvida. No caso de licença de marcas, o máximo a ser deduzido e, portanto, remetido é apenas 1% da venda líquida dos produtos identificados pelas marcas.

12 A Lei no. 5.648 de 11 de dezembro de 1970 criou e estabeleceu a competência de atuação do INPI. Esta lei tem como ponto controverso o parágrafo único do 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

como argumento legal para a emissão do Ato Normativo no. 15/75 julgamento da validade de cláusulas contratuais envolvendo assuntos tributários, cambiais, concorrenciais, do direito do consumidor e responsabilidade civil.

“Art. 2º. - 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.”

Com esse novo texto, dirimiram-se as indagações até então existentes sobre a prerrogativa desse órgão em decidir sobre assuntos fora do âmbito estabelecido pela lei de propriedade industrial.

Não obstante esse entendimento, os pronunciamentos do INPI sobre o direito a concorrência nos processo de averbação e o seu movimento de aproximação ao CADE já têm originado teorias de acomodação referentes à uma participação mais ativa do órgão nessa área. Dentre elas encontra-se aquela que inclui como efeito da averbação dos contratos de transferência de tecnologia a conformação das cláusulas contratuais à livre concorrência, o que afasta alegações posteriores de infração à ordem econômica.¹³

De acordo com esse entendimento doutrinário, a averbação desses contratos dispensaria a necessidade de as partes cumprirem o disposto no art. 54 da Lei nº. 8.884/94 que obriga a apresentação dos contratos à apreciação do CADE, no prazo máximo de 15 dias da data de sua validade, quando houver indícios que cláusulas contratuais limitam ou possam de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens e serviços.

(b) A Lei no. 8.884/94 e a Atuação do INPI como Órgão de Monitoramento da Livre Concorrência

capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhes ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.”

¹³ Conforme anteriormente especificado, as finalidades básicas da averbação no INPI são: produção de efeitos perante terceiros; remessa da remuneração à empresa licenciante da tecnologia e dedução fiscal dos valores remetidos.

As funções de monitoramento da ordem econômica e julgamento sobre a validade das condutas comerciais e repressão ao abuso do poder econômico encontram-se distribuídas entre os três órgãos governamentais, especificamente criados pela Lei nº. 8.884/94, quais sejam a Secretaria de Direito Econômico (SDE), a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Ainda, compete à Secretaria de Comércio exterior (SECEX) realizar as investigações necessárias e promover o processo administrativo relativo às práticas anti-dumping.

Conforme pode-se observar na referida Lei no. 8.884/94, inexistente competência para o INPI pronunciar-se sobre assuntos do direito econômico, durante o processo de averbação, seja alertando as partes quanto a possíveis efeitos anti-competitivos de cláusulas, exigindo a eliminação dessas cláusulas ou mesmo interrompendo o processo de averbação para solicitar um parecer do CADE.

A Lei no. 8.884/94 faculta, no entanto, que quaisquer terceiros solicitem dos órgãos competentes a averiguação anti-competitiva de atos ou condutas comerciais em processos administrativos. Analisando os mecanismos de intervenção disponíveis pela referida lei, constata-se que apenas o processo de ofício, instaurado por iniciativa da SDE e regulado pelo artigo 30 da Lei no. 8.884/96, pode vir a ser iniciado pelo INPI.

O processo voluntário, regulado pelo art. 54 da Lei no. 8.884/94, determina a obrigatoriedade de apresentação ao CADE, dos atos e contratos “que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência”, previamente ou no prazo máximo de 15 dias de sua realização. Em decorrência do curto prazo determinado pela Lei nº. 8.884/94 e o fato de a apresentação ser obrigatória, sob pena de pagamento de multa pecuniária, entende-se que somente as partes contratantes ou que firmaram o ato jurídico têm legitimidade para fazê-lo. Nesse sentido, a interveniência de terceiros na instauração desse processo administrativo voluntário encontra-se vedada.

No processo de ofício, ao contrário, é permitido que qualquer terceiro solicite da SDE a abertura de averiguação preliminar, que tomar conhecimento de ato ou conduta configurada como infração à ordem econômica. Desse modo, a interveniência do INPI no direito antitruste poderia estar legitimada pelo artigo 30 e seguintes que compõem o Capítulo I e Capítulo II do Título VI da Lei no. 8.884/94 (Das Averiguações Preliminares), podendo ainda instruir a SDE com cópia do contrato de transferência de tecnologia em análise para averiguação da conduta considerada anti-concorrencial.

Nessa hipótese, a iniciativa do INPI deverá estar em estrita observância à lei da concorrência, que não prevê a hipótese de interrupção de um processo de formação de atos e contratos antes de concluídas as averiguações

preliminares e uma vez instaurado o processo administrativo ou o seu arquivamento.

III - Pontos Conclusivos

Mesmo sendo inegável a aproximação do INPI ao CADE e o forte interesse em manter o poder de examinar e julgar a validade de cláusulas contratuais, depreende-se da leitura da Lei nº. 9.279/96 e do novo art. 2º. da Lei nº. 5.648/70 que o INPI não está legitimado a realizar incursões em assuntos relativos ao direito econômico. Eventuais atuações do INPI nessa área, seja interrompendo o processo de averbação para solicitar informações sobre a participação das partes contratantes no mercado relevante ou para enviar o contrato para apreciação do CADE, ou exigindo a eliminação de cláusulas contratuais são consideradas *contra legem* e sujeitas ao remédio constitucional do mandado de segurança.

Nessa perspectiva, deve-se também indagar sobre a legalidade do INPI em identificar cláusulas que podem ser consideradas anti-competitivas e alertá-las às partes contratantes pois a matéria da concorrência está fora de seu âmbito. Essa identificação e constante pronunciamento do órgão, durante o processo de averbação, são considerados despropositados e não levam as partes a nenhum resultado prático, pois não produzem efeitos legais. Ainda, cumpre ressaltar que as partes já estão sujeitas aos procedimentos administrativos da Lei nº. 8.884/94. Na verdade, esses pronunciamentos produzem apreensão e insegurança aos agentes econômicos em virtude do impacto econômico e político das decisões do INPI.

Finalmente, deve-se lembrar que os órgãos incumbidos de defender a ordem econômica e a livre concorrência são, até o presente momento, o SDE, a SEAE e o CADE, conforme dispõe a Lei no. 8.884/94. O INPI não encontra-se listado pela referida lei. Aliás, uma eventual inclusão de um órgão à presente estrutura administrativa, com atuação direta nos assuntos da concorrência e com a prerrogativa de investigação ou julgamento, seria considerado um contra-senso. As recentes discussões na área do direito econômico apontam para a necessidade de reestruturação da organização administrativa com a presença de apenas um órgão para instrução e julgamento dos processos na área do direito e concorrencial.

