

Motivação inerente ao projeto destes encontros:

Os cursos de graduação em Direito devem formar profissionais que revelem, entre outras, as seguintes competências e habilidades:

- *interpretação e aplicação do Direito;*
- *utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;*
- *julgamento e tomada de decisões; e*
- *domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.*

Fonte: DCN dos cursos de Direito – MEC.

5.1. Contratos Especiais – Contrato de Know-How

1. Conceituação de Contrato de “Know-How”

O Contrato de *Know-How* não está regado no Código Civil de 2002 (CC), mas, por sua natureza, apresenta exigências contidas na Lei de **Propriedade Industrial** (Lei 9.279, de 14 de maio de 1996). Caracteriza-se como contrato atípico, com fundamento no artigo 425 do CC:

“Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.”.

Duro¹ assim caracteriza o contrato de Know-How:

“O contrato de know-how dá-se pela transmissão de tecnologias, dados e conhecimentos que não são de conhecimento público, utilizados em processos produtivos ou na prestação de serviços. Essa transferência pode ser feita a título oneroso ou gratuito, durante tempo determinado, e as informações transmitidas devem ser utilizadas tão somente dentro dos parâmetros estabelecidos no contrato.

Como essa figura jurídica foi trazida de legislações estrangeiras e as obrigações jurídicas envolvidas neste contrato não estão subordinadas a ape-

1 DURO, Laura Delgado. *Aspectos Jurídicos do Contrato de Know-How*. Porto Alegre: Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, 2018. Disponível em https://www.pucrs.br/direito/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/laura_duro.pdf. Acesso em 20/01/2022.

nas um ordenamento jurídico, há uma dificuldade de conceituação do know-how, existindo controvérsias entre as diversas posições doutrinárias.”

Uma minuta de contrato de Know-How elaborada pela Universidade Federal de Minas Gerais² apresenta os seguintes **elementos essenciais** referentes ao Contrato de Know-How (sem destaques no original):

• **Contrato de Transferência de Tecnologia não patenteada, não patenteável ou de Know-How** é o instrumento jurídico que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas exclusivas não amparadas por direitos de propriedade industrial, depositados ou concedidos no Brasil, mais comumente designado por KNOW-HOW. O contrato deve compreender o conjunto de informações e dados técnicos que permitam a fabricação dos produtos e/ou processos. Incluem-se também nesta categoria os contratos de licença de uso de programas de computador, software, desde que prevista a abertura do código fonte (art. 11 da Lei nº 9.609/98). Fonte: sítio eletrônico do INPI.

Se qualquer das partes não tiver domicílio no Brasil, deverá constituir procurador domiciliado no Brasil, com poderes de representação judicial e extrajudicial, nos termos do art. 217 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

• **Tecnologia:** trata-se de um bem imaterial patrimonial; é o conhecimento de um processo (know-how) que se pode utilizar na produção de um bem e que apresenta valor de mercado. (GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito Civil Brasileiro, vol. 3: contratos e atos unilaterais*. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.709).

*A tecnologia envolve conhecimentos técnicos e científicos em seus diferentes campos, os quais são aplicáveis de forma prática a um determinado ramo de atividade para a obtenção de um bem corpóreo. (...) O conceito de tecnologia está diretamente ligado ao saber como (know-how) proceder no campo da produção industrial. (DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial*. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005.p.33/34).*

• O **registro** dos contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de Know-How no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) é **condição essencial** para:

2 Disponível em <https://www.ufmg.br/proplan/wp-content/uploads/CONTRATO-DE-TRANSFERÊNCIA-DE-TECNOLOGIA-NÃO-PATENTEADA-NÃO-PATENTEÁVEL-OU-KNOW-HOW.docx>. Acesso em 20/01/2022.

- (i) produzir efeitos perante **terceiros**;
- (ii) permitir **dedutibilidade fiscal**, quando for o caso, para a empresa receptora da tecnologia das importâncias pagas a título de royalties e assistência técnica; e
- (iii) legitimar **remessas de divisas** ao exterior como pagamento pela tecnologia negociada. Para que produza esse último efeito, é, ainda, exigido o registro no Banco Central, nos termos da Resolução nº 3.844/2010.

SUGESTÃO DE LEITURA

DURO, Laura Delgado. **Aspectos Jurídicos do Contrato de Know-How**³.

RESUMO: “O presente trabalho objetiva analisar os aspectos jurídicos do contrato de know-how. O estudo inicia tratando dos contratos de transferência de tecnologia, trazendo elementos da teoria geral dos contratos, o conceito de tecnologia, e elenca as suas principais modalidades contratuais. Após, parte-se para a análise do contrato de know-how, classificando a sua natureza jurídica e demais características, distinguindo-o das patentes, da prestação de serviços e do segredo industrial, institutos semelhantes de propriedade intelectual. Por fim, foi cotejada a legislação aplicável ao contrato de know-how para a proteção contra a concorrência desleal, especialmente no que tange ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS) e à Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).”

3 Disponível em https://www.pucrs.br/direito/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/laura_duro.pdf. Acesso em 20/01/2022.