

## **O contrato internacional de transferência de tecnologia e o Direito da Concorrência no Brasil: análise à luz da recente jurisprudência do Cade**

Lucas Barrios<sup>1</sup>

### **RESUMO**

Os contratos internacionais de transferência de tecnologia podem se revestir de aspectos anticoncorrenciais, facilitando a dominação do mercado, e conseqüentemente, obstando a inovação e desenvolvimento tecnológico interno. A atuação estatal, antes intervencionista, cedeu lugar à liberalização econômica e ao controle concorrencial do Cade. Este, por sua vez, consolidou o entendimento pela obrigatoriedade da notificação e vedação de cláusulas de exclusividade. Com a nova Lei 12.529/2011, definiu-se o conceito de ato de concentração, que pôs em dúvida a necessidade de notificação ao Cade. Os recentes julgados mostraram que os contratos de transferência de tecnologia podem trazer graves efeitos anticoncorrenciais em determinados contextos, mesmo expressamente ausentes as cláusulas de exclusividade. Portanto, o Cade deve manter-se atento no controle das estruturas de concentração, em especial, às particularidades do mercado relevante.

Palavras-chave: contrato internacional, transferência de tecnologia, Direito da Concorrência.  
Classificação JEL: K21 – Antitrust law

### **ABSTRACT**

International transfer of technology agreements may often contain anticompetitive clauses, which facilitate market dominance and consequently, may restrain innovation and internal technology development. The Brazilian state, which performed an interventionist role in the past, gave place to economic liberalization and antitrust control by Cade (the Brazilian antitrust authority). In its turn, Cade consolidated the understanding in the need to be notified of the TT agreements, and also, prohibiting exclusivity clauses. With the recent Law 12.529/2011, the definition of act of concentration was objectively given, putting in doubt the need of notifying the TT agreements to the authority. The recent cases appointed that the TT agreements could raise serious anticompetitive effects in determinate contexts. Thus, Cade must remain alert in the control of concentrations, in special attention to the relevant market particularities.

Keywords: international agreements, transfer of technology, antitrust law.  
JEL Code: K21 – Antitrust law

---

<sup>1</sup> Acadêmico do 4º ano do curso de Direito (UFBA). Foi pesquisador bolsista de iniciação científica (UFBA/FAPESB) no tema "Restrições à autonomia privada na contratação internacional de transferência de tecnologia no Brasil: uma análise à luz do Direito da Concorrência", sob orientação do Prof. Dr. João Glicério de Oliveira Filho. É atual membro colaborador da ADV Junior Consultoria Jurídica, empresa júnior da Faculdade de Direito da UFBA. E-mail: [lucasgois@gmail.com](mailto:lucasgois@gmail.com)

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. O contrato internacional de transferência de tecnologia: definição e outros aspectos; 3. Breve histórico político-econômico e regulatório no Brasil; 4. O ordenamento jurídico brasileiro de defesa da concorrência e os contratos de transferência de tecnologia; 4.1. O controle preventivo; 4.2. O controle repressivo; 5. A assimetria de informação nos mercados de alta tecnologia; 6. Perspectivas da jurisprudência do Cade nos contratos de transferência de tecnologia; 6.1. Do conhecimento; 6.2. Do mérito; 7. Conclusões; 8. Referências bibliográficas.

## **1. Introdução**

O presente trabalho tem como objeto os contratos internacionais de transferência de tecnologia e o seu controle concorrencial pelo Direito brasileiro.

Os contratos internacionais de transferência de tecnologia sempre foram alvo de intenso debate, tendo em vista o potencial de causarem dependência tecnológica nos países em desenvolvimento, bem como pela forma particular com que a propriedade intelectual se relaciona com o direito antitruste.

O debate é atual e relevante, na medida em que a recente Lei concorrencial n.º 12.529/2011 trouxe novos critérios para o controle de estruturas, que colocaram em cheque a necessidade de submissão dos contratos de transferência de tecnologia ao Cade, ante à objetivização da definição de ato de concentração no art. 90.

Desta forma, buscar-se-á demonstrar a importância do controle do poder econômico nos contratos internacionais de transferência de tecnologia, destacando, em especial, o controle preventivo de estruturas, que deve seguir os critérios da regra da razão, basendo-se nas particularidades que caracterizam o mercado de alta tecnologia em questão, e a realidade estrutural brasileira.

Para tanto, em princípio, será necessário compreender a definição de contrato internacional de transferência de tecnologia, e os principais aspectos que o caracterizam. Esse assunto será tratado no ponto 2.

Em seguida, no ponto 3, percorrer-se-á o histórico político-econômico e regulatório brasileiro dos contratos de transferência de tecnologia. Tal explanação é fundamental para entender os diferentes fundamentos que justificaram o controle mais

interventivo do estado na transferência internacional de tecnologia, entre as décadas de 1970 e 1990, e suas consequências no contexto econômico. Também será ressaltado a importância dos acordos internacionais de transferência de tecnologia para permitir a difusão tecnológica no cenário interno, de forma a viabilizar a competitividade a nível internacional.

No ponto 4, será analisada a interface entre direito da concorrência e os contratos de transferência de tecnologia no ordenamento jurídico brasileiro. Revisar-se-ão as formas de controle do poder econômico, isto é, o controle de condutas e o controle de estruturas, e suas correlações com a propriedade intelectual.

No ponto 5, abordar-se-á brevemente a teoria da assimetria de informação, que marca os mercados de tecnologia. Trata-se de um modelo teórico construído por vertentes da análise econômica contemporânea, quais sejam, a teoria do conhecimento e a Escola da Informação.<sup>2</sup> Tal compreensão é necessária para entender o funcionamento particular dos mercados de tecnologia e a mensuração do poder econômico nesse contexto.

A partir de tais pressupostos, no ponto 6 será abordada a jurisprudência do Cade, no que se refere aos contratos de transferência de tecnologia. Dar-se-á destaque aos casos envolvendo o licenciamento de tecnologia e, em especial, aqueles realizados no mercado de biotecnologia de sementes transgênicas de soja. Será analisado o histórico do órgão no que se refere ao conhecimento de tais acordos, e as recentes perspectivas quanto à aplicação da nova lei concorrencial, com ênfase à possibilidade de subsunção aos tipos previstos nos incisos II e IV do art. 90 da lei concorrencial.

Ao final, resumir-se-ão alguns aspectos tratados no trabalho, concluindo-se pela importância do controle de estruturas dos contratos internacionais de transferência de tecnologia, tendo em vista que frequentemente a dominação econômica ou eliminação da concorrência vêm disfarçadas por meio de cláusulas restritivas que sugerem o controle externo, ou mesmo a associação. Caso contrário, a concentração econômica injustificada, instrumentada por meio dos contratos internacionais de transferência de tecnologia, poderia dificultar o desenvolvimento tecnológico e inovação dos agentes nacionais, além de acarretar prejuízos ao consumidores, em última instância.

---

<sup>2</sup>SALOMÃO FILHO, Calixto . *Direito concorrencial - as estruturas*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 140.

## **2. O contrato internacional de transferência de tecnologia: definição e outros aspectos**

Definir o contrato internacional de transferência de tecnologia perpassa, necessariamente, pela compreensão de *contrato internacional* e de *transferência de tecnologia*.

Baseando-se na definição traçada por Strenger<sup>3</sup>, bem como no conceito eclético predominante na doutrina jurídica, pode-se afirmar que o caractere que distingue o contrato internacional é a presença do *elemento de estraneidade*, o qual vincula a relação jurídica das partes a mais de um ordenamento jurídico estatal<sup>4</sup> – normalmente é o domicílio das partes ou local de execução do contrato.

A legislação brasileira contemplou tanto o critério econômico como o critério jurídico, ao aferir o caráter internacional do contrato, por meio do art. 2º do Decreto-Lei 857/1969.<sup>5</sup> Este dispositivo estabelece as hipóteses excepcionais que permitem a estipulação de contratos internacionais (ainda que a lei não utilize essa denominação) em moeda estrangeira. À luz de tal disposição, Luiz Olavo Baptista chega à seguinte conclusão:

[...] poderíamos dizer que, para o direito brasileiro, é internacional o contrato que, contendo elementos que permitam vinculá-lo a mais de um sistema jurídico, tem por objeto operação que implica no **duplo fluxo de bens pela fronteira, ou que decorre diretamente de contrato dessa natureza**.<sup>6</sup> (grifo nosso).

---

<sup>3</sup>STRENGER, Irineu. *Contratos Internacionais do Comércio*. 3ª ed., rev. e ampl. São Paulo: LTR, 1998, p. 84.

<sup>4</sup>BAPTISTA, Luiz Olavo. *Contratos Internacionais*. São Paulo: Lex Editora, 2010, p. 26.

<sup>5</sup>Art 1º São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que exequíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro. Art 2º Não se aplicam as disposições do artigo anterior: I - aos contratos e títulos referentes a importação ou exportação de mercadorias; II - aos contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de exportação de bens de produção nacional, vendidos a crédito para o exterior; III - aos contratos de compra e venda de câmbio em geral; IV - aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional; V - aos contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações referidas no item anterior, ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas residentes ou domiciliadas no país.

<sup>6</sup>BAPTISTA, Luiz Olavo. *Contratos Internacionais*. São Paulo: Lex Editora, 2010, p. 26.

A seu turno, no que se refere aos contratos de transferência de tecnologia, estes são assim definidos por Di Blasi:

Os contratos de transferência de tecnologia são acordos verbais ou expressos têm por objeto o desenvolvimento de inovações tecnológicas, a exploração temporária dos direitos da propriedade industrial ou outros bens jurídicos imateriais de natureza tecnológica, bem como o ensinamento de conhecimentos técnicos para terceiros. Em virtude do conceito abrangente da palavra *tecnologia*, entendida como *conjunto de conhecimentos técnicos que se aplicam a um determinado ramo de atividade industrial/comercial*, os contratos de transferência de tecnologia poderiam incluir as parcerias tecnológicas ou de pesquisa e desenvolvimento tecnológico (“Acordo de P&D”), a licença ou mesmo a cessão de direitos de propriedade industrial, a comunicação de informações técnicas comercial/industrial a terceiros por qualquer meio de comunicação [...], a transmissão de assistência técnica, os serviços decorrentes da venda ou arrendamento de máquinas para instalação ou operação das mesmas, a parceria ou o compartilhamento tecnológico, ou mesmo os contratos de transferência de material biológico.<sup>7</sup>

Portanto, é consenso que, mesmo assumindo diferentes estruturas e objetivos, em todos os contratos de transferência de tecnologia “haverá transferência de um conhecimento (registrado ou não em algum órgão patentário) passível de aplicação empresarial e de exploração comercial”<sup>8</sup>.

Importante salientar que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), adota<sup>9</sup> um conceito genérico de contrato de transferência de tecnologia,<sup>10</sup> definindo-os como os contratos de: i) cessão ou exploração de patentes; ii) cessão ou uso de marca; iii) fornecimento de tecnologia (ou contrato do *know-how*); iv) prestação de serviços de assistência técnica e científica; e v) franquia<sup>11</sup>.

Uma distinção se faz necessária. Existem, de um lado, a) contratos que têm por *consequência* a transferência de tecnologia, tais como contratos de compra e venda de

---

<sup>7</sup>DI BLASI, Gabriel. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 360.

<sup>8</sup>TIMM, Luciano Benetti. Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia no Brasil: interseção entre propriedade intelectual com o direito antitruste. [s.l.], [s.n.], 2008, p. 22. In: III Prêmio SEAE. Disponível em <[http://www.seae.fazenda.gov.br/conheca\\_seae/premio-seae/iii-premio-seae/profissionais/premio-seae-monografia.pdf/view](http://www.seae.fazenda.gov.br/conheca_seae/premio-seae/iii-premio-seae/profissionais/premio-seae-monografia.pdf/view)> Acesso em: 20 jan. 2014.

<sup>9</sup>Conforme o Ato Normativo n.º 135 de 15 de abril de 1997.

<sup>10</sup>VIEGAS, Juliana L. B. Contratos típicos de Propriedade Industrial: contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias. In: *Contratos de Propriedade Industrial e novas tecnologias*. SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 11.

<sup>11</sup>Segundo Di Blasi, “O contrato de franquia é típico, complexo e apresenta características diversas dos contratos de transferência de tecnologia. Não obstante as suas peculiaridades que o fazem distanciar dos contratos acima especificados, este foi mantido na lista dos acordos sujeitos à averbação prévia perante o INPI por envolver, de alguma forma, disponibilização tecnológica a terceiros franqueados conforme determina o artigo 211 da Lei n.º 9.279/96 e o supracitado Ato Normativo n.º 135/97.” DI BLASI, *ibidem*, p. 361.

equipamentos, fornecimento de insumos e chave de mão (*turn key*); e b) contratos que têm por *objeto* a transferência de tecnologia, como por exemplo, o licenciamento de patentes e transmissão de *know-how*.<sup>12</sup> O presente trabalho tem como foco a segunda categoria de contratos.

Salienta-se ainda que podemos encontrar, na prática, contratos de transferência de tecnologia exclusivamente protegidos por propriedade industrial (*e.g.* licença ou cessão de marcas e patentes); contratos sem propriedade industrial (*e.g.* contratos de *know-how*, de franquias, engenharia e assistência técnica); e contratos que têm uma conformação semelhante a um “pacote”, envolvendo parte protegida por propriedade industrial, e parte não, possuindo natureza jurídica de *know-how*.<sup>13-14</sup>

Portanto, por contrato internacional de transferência de tecnologia se quer dizer todos aqueles contratos de cessão ou licença de marcas e patentes, *know-how*, engenharia e prestação de serviços de assistência técnica e científica, quando as partes estão em domicílios situados em países distintos ou quando o local de execução for um país distinto daquele sede das empresas contratantes. De especial importância para este trabalho serão os contratos de transferência de tecnologia que precisam ser executados no Brasil por empresa aqui sediada, adquirente de tecnologia de empresa sediada em outro país.<sup>15</sup>

Não se olvide, entretanto, do caráter internacional do contrato, sob o ponto de vista “econômico”, daqueles celebrados por empresas transnacionais pelas suas subsidiárias domiciliadas no Brasil, sobretudo porque as autoridades antitruste consideram, para os fins de determinação de poder de mercado, o grupo econômico ao qual a empresa está inserida.

No que tange ao pagamento e a duração, é importante mencionar que:

De regra, a remuneração nesses casos é via *royalties* – que pode ser em termos percentuais ou fixos. A duração também é variável para cada modelo contratual. Nas patentes, não pode ultrapassar o seu prazo de vigência. No

---

<sup>12</sup>PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. *Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia: patente e know-how*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pp. 11-12.

<sup>13</sup>TIMM, Luciano Benetti. *Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia no Brasil: interseção entre propriedade intelectual com o direito antitruste*. [s.l.], [s.n.], 2008, p. 22. In: III Prêmio SEAE. Disponível em <[http://www.seae.fazenda.gov.br/conheca\\_seae/premio-seae/iii-premio-seae/profissionais/premio-seae-monografia.pdf/view](http://www.seae.fazenda.gov.br/conheca_seae/premio-seae/iii-premio-seae/profissionais/premio-seae-monografia.pdf/view)> Acesso em: 20 jan. 2014.

<sup>14</sup>PRADO, *ibidem*, p. 12.

<sup>15</sup>No mesmo sentido de TIMM, *ibidem*, p. 22.

know-how existe uma limitação de cinco anos, renováveis por mais cinco, segundo a inexplicável *práxis* do INPI.<sup>16</sup>

O contrato terá de ser averbado perante o INPI, a fim de produzir efeitos perante terceiros, bem como para fins fiscais e para viabilizar as remessas de *royalties* para o exterior.

Algumas cláusulas, ordinariamente inseridas nos contratos de transferência de tecnologia, relacionadas a restrições impostas ao adquirente da tecnologia, são apontadas pela doutrina e pelas autoridades antitruste europeia e americana como especialmente problemáticas para o direito da concorrência, tais como restrições de preço, cláusulas de exclusividade e restrições territoriais, licenças casadas, restrições sobre *royalties*, *grantback*, dentre outras. Foge à possibilidade deste trabalho o exame minucioso das diferentes possibilidades de cláusulas restritivas nos contratos de transferência de tecnologia. Analisar-se-ão algumas cláusulas casuisticamente, no ponto atinente à análise da jurisprudência do Cade.

Faz-se necessária a breve análise histórica, para melhor compreensão da problemática.

### 3. Breve histórico político-econômico e regulatório no Brasil

O cenário global foi (e de certa forma ainda é) delicado, na medida em que muitos países em desenvolvimento possuem grande dependência tecnológica dos países desenvolvidos. Num mundo onde o valor da tecnologia é muito superior ao bem tangível em si, assistimos ao deslocamento de muitas indústrias para o terceiro mundo, mas a manutenção da tecnologia no primeiro mundo.

A tensão acerca do fluxo de tecnologia entre os então chamados países do primeiro e terceiro mundo também marcou o histórico brasileiro de regulação da matéria. Em 1986, Astrid Berkeimeier, discorrendo sobre as diferentes fases do modelo regulatório brasileiro, observou que:

[...] podemos diferenciar três fases distintas: a) até 1958, negociação e contratação da transferência de tecnologia era apenas de responsabilidade dos contratantes; b) de 1958 até 1970, o Estado intervinha no mercado de tecnologia para controlar as remessas para o exterior; c) a partir de 1970,

---

<sup>16</sup>TIMM, *ibidem*, p. 22.

especialmente de 75, teve início um controle crescente da negociação do conteúdo dos contratos.<sup>17</sup>

No início dos anos 1970 muitos países em desenvolvimento passaram a concluir – não sem razão – que, com frequência

“os fornecedores de tecnologia (na maioria empresas multinacionais) exploravam as receptoras de tecnologia nos países em desenvolvimento, mediante cobrança excessiva de *royalties*, por períodos longos, por tecnologia obsoleta ou não de ponta, e mediante cláusulas restritivas à liberdade de comercialização das receptoras.”<sup>18</sup>

Por esse motivo, muitos dos países em desenvolvimento passaram a adotar legislações intervencionistas no que se refere aos contratos internacionais de transferência de tecnologia, não raramente combinadas com políticas de substituição de importações.

No Brasil não foi diferente. A intervenção máxima nos contratos internacionais de transferência de tecnologia foi representada pelo Ato Normativo n.º 15 de 1975, que dava amplos poderes a o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) para analisar a conveniência das cláusulas contratuais, sob aspectos econômicos e tecnológicos, com escopo de proteger o adquirente e aprimorar a tecnologia local.

A década de 1980 foi marcada por constantes negociações entre países desenvolvidos e em desenvolvimento para o estabelecimento de normas internacionais regulatórias para os contratos internacionais de transferência de tecnologia. Entre elas, destacaram-se os esforços para o *Code of Conduct on the Transfer of Technology*,<sup>19</sup> sob os auspícios da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), que não chegou ser implementado, ante a total dissonância de interesses Norte-Sul.

De modo geral, os países em desenvolvimento buscavam estabelecer padrões de equilíbrio contratual, a fim de prevenir abusos, bem como medidas para efetivar a transferência de tecnologia. Já os países em desenvolvimento as viam com suspeita, e

---

<sup>17</sup>Apud CORRÊA. Daniel Rocha. *Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas*. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito do UFMG, 2005.

<sup>18</sup>VIEGAS, Juliana L. B. Contratos típicos de Propriedade Industrial: contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias. In: *Contratos de Propriedade Industrial e novas tecnologias*. SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 6.

<sup>19</sup>As negociações tiveram início em 1976 e perduraram até meados de 1985, ano em que data o último rascunho do Código.

que poderiam se tornar excessivamente intervencionistas, dificultando a transferência. Uma lista com quatorze cláusulas restritivas chegou a ser elencada, entretanto, houve discordância. Os países em desenvolvimento queriam o tratamento como ilícitos *per se*, enquanto os industrializados desejavam vinculá-las a uma análise baseada em regras de razoabilidade, conforme a tradição concorrencial americana e européia.<sup>20</sup>

Devido às crises fiscais da década de 1980 (intitulada de “década perdida”), bem como às pressões internacionais e ao fracasso da política de substituição das importações, que não conseguiu alavancar a tecnologia brasileira, tornaram-se necessárias reformas para liberalização econômica, as quais sobrevieram na década de 1990.

Os relatórios do governo apontavam que a indústria brasileira vinha perdendo competitividade desde o início dos anos 1980, devido à falta de desenvolvimento de tecnologia local.<sup>21</sup> Os produtos brasileiros não conseguiam competir no exterior. Outrossim, a excessiva burocracia e regulação das transferências internacionais de tecnologia foram fatores agravantes. Aguardava-se longos meses para a conclusão da análise pelo INPI. As dificuldades impostas à contratação estrangeira ocasionaram a desconfiança do investidor estrangeiro e o descompasso para a efetiva importação tecnológica.<sup>22</sup>

Em 1993, o Ato Normativo n.º 120 retirou o poder de interferência do INPI nos contratos de transferência de tecnologia. Da mesma forma, o Ato Normativo n.º 135 de 1997 adaptou aquelas disposições ao então recente Código de Propriedade Intelectual, de 1996, que dispôs em seu art. 211 que o INPI fará, tão somente, o registro dos contratos de transferência de tecnologia, para que produzam efeitos em relação a terceiros. Não cabe à autarquia, portanto, a análise concorrencial.

Já no plano internacional, assinou-se em 1994 o Acordo TRIPS (em vigor no Brasil desde 1995), no âmbito da OMC, tendo sido um marco para estabelecer padrões mínimos internacionais de proteção à propriedade intelectual, regulando ainda os contratos internacionais de transferência de tecnologia, sob o aspecto concorrencial,

---

<sup>20</sup>LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência – Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 95.

<sup>21</sup>TIMM, Luciano Benetti. *Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia no Brasil: interseção entre propriedade intelectual com o direito antitruste*. [s.l.], [s.n.], 2008, p. 18. In: III Prêmio SEAE. Disponível em <[http://www.seae.fazenda.gov.br/conheca\\_seae/premio-seae/iii-premio-seae/profissionais/premio-seae-monografia.pdf/view](http://www.seae.fazenda.gov.br/conheca_seae/premio-seae/iii-premio-seae/profissionais/premio-seae-monografia.pdf/view)> Acesso em: 20 jan. 2014.

<sup>22</sup>DI BLASI, Gabriel. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 366.

ainda que em caráter amplo e vago. As disposições resultaram de concessões feitas pelos países em desenvolvimento, em prol da mínima harmonização regulatória internacional.<sup>23</sup>

A liberalização ocorrida no Brasil, no que se refere ao controle substancial dos contratos, antes realizado pelo INPI, não significa a ausência de regulação no mercado. Pelo contrário, tal múnus foi trasladado para o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade), que tem como objetivo orientar, fiscalizar e prevenir o abuso de poder econômico, atualmente sob a égide da Lei n.º 12.259/2011.

#### **4. O ordenamento jurídico brasileiro de defesa da concorrência e os contratos de transferência de tecnologia**

O ordenamento jurídico brasileiro, norteado pela Constituição Federal de 1988, instituiu como fundamento da ordem econômica (art. 170, CF/88), a livre iniciativa e o trabalho humano, destacando a observância, dentre outros, dos princípios basilares para o Direito da Concorrência, quais sejam: a função social da propriedade, a livre concorrência e a defesa do consumidor.

Ainda na Carta Magna, destaca-se o mandamento esculpido no § 4º do art. 173 da CF/88, segundo o qual “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”.

Por outro lado, a propriedade intelectual também ganha proteção fundamental nos incisos XXVII e XXIX do art. 5º da CF/88. Entretanto, a PI não será absoluta, afinal é sistematicamente contrabalanceada pela função social da propriedade (art. 5º XXIII e art. 170, II da CF/88), bem como pelos outros princípios fundamentais que tutelam o interesse público e a ordem econômica (art. 170, CF/88).

Com o papel protagonista de cumprimento ao mandado do § 4º do art. 173 está o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), regido pela Lei de Defesa da Concorrência (LDC), de n.º 12.259/2011, que substituiu o diploma anterior (Lei 8.884/1994). Compõem o SBDC, dentre outros órgãos, o Cade, a quem compete as

---

<sup>23</sup>LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência – Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 25.

funções, em sede administrativa, de investigação, instrução processual e o julgamento dos processos, com fins de proteção da ordem econômica.

A atuação do Cade no controle do poder econômico pode se dar de duas formas. A primeira delas é o chamado controle *preventivo* ou controle das estruturas de mercado; e a segunda, o controle *repressivo*, também denominado controle de condutas.

Ambas as formas de atuação (que não são sistemas independentes, pelo contrário, devem ser interpretadas sistematicamente, em seu conjunto) serão brevemente analisadas a seguir.

#### 4.1. O controle preventivo

O controle preventivo (*ex ante*) das estruturas de mercado se dá mediante a análise dos atos de concentração econômica, sejam horizontais ou verticais. O art. 90 da LDC definiu as hipóteses de negócios jurídicos considerados ato de concentração:

Art. 90. Para os efeitos do art. 88 desta Lei, realiza-se um ato de concentração quando:

I - 2 (duas) ou mais empresas anteriormente independentes se **fundem**;

II - 1 (uma) ou mais empresas **adquirem**, direta ou indiretamente, por compra ou permuta de ações, quotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, ou ativos, tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou por qualquer outro meio ou forma, **o controle** ou partes de uma ou outras empresas;

III - 1 (uma) ou mais empresas **incorporam** outra ou outras empresas; ou

IV - 2 (duas) ou mais empresas celebram **contrato associativo, consórcio ou joint venture**.

Parágrafo único. Não serão considerados atos de concentração, para os efeitos do disposto no art. 88 desta Lei, os descritos no inciso IV do caput, quando destinados às licitações promovidas pela administração pública direta e indireta e aos contratos delas decorrentes. (grifo nosso)

O art. 88 da LDC instituiu a obrigatoriedade de notificação prévia da operação ao Cade, quando pelo menos um dos grupos envolvidos tiver apresentado faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País equivalente ou superior a R\$ 750 milhões e pelo menos um outro grupo envolvido na operação tiver alcançado o valor de R\$ 75 milhões<sup>24</sup>. A não notificação dos atos que se subsumirem à lei poderá levar à nulidade do negócio, além de altíssimas multas. A seu turno, as partes deverão aguardar o pronunciamento do Cade para conclusão do negócio.

---

<sup>24</sup>Valores estes fixados pela Portaria Interministerial nº 994/12 consoante § 1º do art. 88 da Lei 12.529/11.

A respeito das hipóteses supracitadas pelo art. 90, ainda é alvo de frequente dúvida o conceito vago de “contrato associativo” (inciso IV). Dessa forma, não se sabe se os contratos de transferência de tecnologia poderiam ser caracterizados como uma hipótese de contrato associativo e, portanto, se seriam de notificação obrigatória.<sup>25</sup> Os recentes julgados, que serão analisados adiante, ofereceriam importantes critérios interpretativos. Não obstante, com o objetivo de conferir maior segurança jurídica aos administrados, o Cade abriu a recente Consulta Pública n. 03/2014, entre 19/02/2014 e 22/04/2014, a fim de estabelecer uma tipificação baseada em critérios objetivos para os contratos associativos. Ao que tudo indica, teremos um novo regramento em breve.

Por fim, cabe assinalar que o § 5º do art. 88 da LDC define as hipóteses de proibição do ato de concentração, a saber: (i) quando impliquem eliminação da concorrência em parte *substancial* de mercado relevante, (ii) quando criem ou reforcem uma posição dominante ou (iii) quando possam resultar na dominação de mercado relevante de bens ou serviços. Excepcionalmente, entretanto, o ato será aprovado, nos termos do § 6º do mesmo dispositivo (as chamadas hipóteses justificativas), quando resultar em eficiências econômicas, melhorias de qualidade de bens e serviços ou propiciar o desenvolvimento tecnológico, desde que repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes.

Nos §§ 5º e 6º, consagrou-se a *regra da razão* ao controle de estruturas. A seu respeito, embora tratando de condutas, Leonor Cordovil assinala que:

Segundo a regra da razão, as infrações [...], não são condenáveis em si, ou seja, não é a mera prática dos dizeres da lei, ou a mera conduta das empresas, capaz de provocar os efeitos deletérios à concorrência.

[...]

No Brasil, diz-se que não se pode considerar uma conduta como ilícita sem antes estudar sua racionalidade, sem antes averiguar e sopesar os benefícios e desvantagens ao mercado.<sup>26</sup>

Importante mencionar, portanto, que “contrário ao direito concorrencial passa a ser somente aquele comportamento ou estrutura que seja eficaz para proporcionar uma

---

<sup>25</sup>Nessa sentido, MORAIS, Rafael Pinho Senra de. Cade, licenciamentos e a cesta básica. *Valor Econômico*. São Paulo, 16 ago. 2013. Disponível em: <<http://www8.valor.com.br/legislacao/3235360/Cade-licenciamentos-e-cesta-basica>>. Acesso em: 20 jul. 2014.

<sup>26</sup>CORDOVIL, Leonor. et al. *Nova Lei de Defesa da Concorrência Comentada: Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 108.

restrição *substancial* e *injustificável* da concorrência<sup>27</sup>. Essa justificativas requerem uma aplicação seletiva. Tais justificativas indicam como deve proceder a autoridade antitruste, seguindo critérios de razoabilidade, com o objetivo de identificar a existência de eficiências econômicas capazes de justificar a aprovação de atos de concentração potencialmente lesivos à concorrência.<sup>28</sup>

#### 4.2. O controle repressivo

A segunda forma de atuação do Cade é denominada *repressiva*, também conhecido como controle de condutas, a partir da fiscalização e imposição de penalidades sobre condutas anticoncorrenciais em curso ou consumadas (*ex post*), sejam elas oriundas de acordos horizontais ou verticais, ou mesmo unilaterais.

Encontra previsão no art. 36 da Lei Antitruste, segundo o qual:

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

§ 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput deste artigo.

§ 2º Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia.

Para que se configure o ato de infração, é imprescindível que o agente detenha poder de mercado, ou poder econômico.

O § 3º do art. 36 estabelece um rol exemplificativo de condutas que configuram ato de infração. Destacamos aquelas relacionadas aos contratos de transferência de tecnologia: (i) impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição (inciso V); (ii) regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a

---

<sup>27</sup>SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito concorrencial - as estruturas*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 174.

<sup>28</sup>LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência – Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 269.

pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição (inciso VIII); (iii) açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia (inciso XIV); e (iv) exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca (inciso XIX). A depender de sua configuração, outras condutas listadas também podem configurar ilícitos anticoncorrenciais relacionados à transferência de tecnologia, tais como condutas colusivas (incisos I e II), recusa de venda (inciso XI) e venda casada (inciso XVIII).<sup>29</sup>

Dentre as penalidades possíveis, a Lei antitruste traz a possibilidade de recomendação aos órgãos públicos competentes para que “seja concedida licença compulsória de direito de propriedade intelectual de titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso desse direito”<sup>30</sup>, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral. Tal mandamento encontra ressonância nas disposições do art. 68 da Lei de Propriedade Intelectual.<sup>31</sup>

Historicamente, ainda sob a égide da Lei 8.884/94, quando a definição de ato de concentração era mais aberta, o Cade sempre entendeu que os contratos de transferência de tecnologia eram de notificação obrigatória, ou seja, deviam sujeitar-se ao controle preventivo (sem prejuízo de um eventual controle *ex post*). Por essa razão, o estudo do controle das estruturas ganha especial relevância no que tange aos contratos internacionais de transferência de tecnologia.

## **5. A assimetria de informação nos mercados de alta tecnologia**

É importante salientar que o mercado da alta tecnologia é marcado pela assimetria de informação. Segundo tal modelo teórico, o conhecimento encontra-se

---

<sup>29</sup>LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência – Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 265.

<sup>30</sup>Art. 38, inciso IV, alínea a.

<sup>31</sup>Segundo Lilla, “jamais foram concedidas, no Brasil, licenças compulsórias de patentes para remediar práticas que configurem abuso de poder econômico”. LILLA, *ibidem*, p. 274.

disperso entre os indivíduos da sociedade e, por exemplo, a cada relação econômica, os diferentes indivíduos detêm informações díspares e assimétricas de informação.<sup>32</sup>

Dessa forma, torna-se evidente o risco do aproveitamento da dispersão de informações para acelerar ou reforçar as assimetrias,<sup>33</sup> sobretudo em nossos dias – na era da informação –, o poder econômico se torna um instrumento para a criação de assimetria de conhecimento na sociedade.

Nesse sentido, “as patentes representam uma intervenção direta do direito sobre o fluxo de informações”.<sup>34</sup> Há garantido o direito do titular da propriedade intelectual de explorar sua tecnologia, bem como ceder ou licenciar a quem bem entender. Ressalta-se, portanto, o fluxo seletivo e condicionado de informação pela sociedade, que pode acentuar as assimetrias.

Por isso, a noção de assimetria de informação ganha suma importância na mensuração do poder econômico do agente, em especial, no contexto tecnológico. A principal contribuição desse modelo teórico seja, talvez, no que se refere ao questionamento da possibilidade de mensurar o poder econômico, tendo em vista as características peculiares do mercado tecnológico que pressupõem a assimetria de informação. Pode-se concluir que, quanto mais dispersas estiverem as informações, menor a concentração econômica. Entretanto, quanto mais distribuídas de forma assimétrica se encontrarem as informações, maior será o poder econômico.<sup>35</sup>

## **6. Perspectivas da jurisprudência do Cade nos contratos de transferência de tecnologia**

Não há, no Cade, sólida jurisprudência no que se refere aos acordos de propriedade intelectual. A maior parte dos julgados se refere à análise da cessão dos direitos de PI no âmbito de fusões e aquisições, bem como à análise de cláusulas restritivas em acordos de licenciamento de tecnologia e franquia.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup>SALOMÃO FILHO, Calixto . *Direito concorrencial - as estruturas*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 141.

<sup>33</sup>*Idem, ibidem*, p. 142.

<sup>34</sup>SALOMÃO FILHO, Calixto . *Direito concorrencial - as estruturas*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 162.

<sup>35</sup>*Idem, ibidem*, p. 142.

<sup>36</sup>Cf. LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência – Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 274.

Sem pretensões de realizar uma análise exaustiva da jurisprudência, concentraremos naqueles casos envolvendo contratos de licenciamento de tecnologia, em específico, naqueles atinentes ao mercado de biotecnologia de sementes de soja, por meio dos quais houve importantes julgados recentes que trouxeram perspectivas para a aplicação da nova lei concorrencial aos contratos internacionais de transferência de tecnologia.

Vale lembrar que os acordos de licenciamento ora em análise são, quase sempre, firmados pelas subsidiárias brasileiras de grandes transnacionais, conforme já mencionado, para serem executados no Brasil.

Malgrado tais contratos sejam juridicamente internos – seja porque não possuem elementos de estraneidade que os vinculem a mais de um ordenamento jurídico, seja porque não decorrem *diretamente*<sup>37</sup> de operação econômica objeto de contrato internacional –, tais contratos apresentam, se assim se pode dizer, caráter internacional, porque implicam diretamente no apoderamento de grandes grupos econômicos internacionais e, indiretamente, no fluxo internacional de tecnologia.

A compreensão da interpretação do Cade a partir de tais julgados é, portanto, de suma importância para os contratos *internacionais* de transferência de tecnologia, porque refletem de igual modo as preocupações econômicas em relação à proteção do desenvolvimento tecnológico nacional, num cenário internacional.

## **6.1. Do conhecimento**

A respeito da jurisprudência traçada pelo Cade, historicamente e até 2010 – ainda sob a égide da antiga lei de concorrência –, constata-se que os contratos de licenciamento sem cláusula de exclusividade e não-concorrência<sup>38</sup> eram todos aprovados sem restrições.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Conforme a definição de contrato internacional apresentada por Luiz Olavo Baptista, supramencionada no ponto 2.

<sup>38</sup>Conforme Lilla: “São aquelas cláusulas que impedem o licenciado de explorar tecnologias concorrentes. Desse modo, o licenciado fica proibido de utilizar tecnologias de terceiros que se encontrariam em concorrência com a tecnologia licenciada.” LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência – Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 171.

<sup>39</sup>Nesse sentido, confira-se o levantamento realizado no voto do Conselheiro-relator Alessandro Octaviani Luis no AC nº 08700.004957/2013-72 (*Monsanto e Bayer*, j. 22/01/2014), acerca dos principais embates envolvendo contratos de transferência de tecnologia, desde o ano 2000.

Convencidos da possibilidade de efeitos anti-concorrenciais nos contratos de transferência de tecnologia, sempre houve deliberação pelo conhecimento de tais atos pelo Cade. Tais cláusulas geralmente têm efeito pró-competitivo. Entretanto, pode ocorrer o contrário. Vale mencionar a lição trazida por Eduardo Lilla:

Por outro lado, essa cláusulas de exclusividade podem prejudicar a concorrência intertecnologias ao provocar o fechamento do mercado a terceiros titulares de direitos de propriedade intelectual sobre tecnologias alternativas ou substitutas. Podem também aumentar os custos de rivais para o acesso a importantes insumos de produção e distribuição detidos pelos licenciados, reduzindo suas possibilidades de ingresso no mercado, especialmente quando o licenciante estebelecer redes de licenciados exclusivos. **O grau de fechamento do mercado depende do poder de mercado detido pelo licenciante e da presença de barreiras à entrada de outros licenciados capazes de explorar as tecnologias alternativas de terceiros.** Esses efeitos de fechamento do mercado e aumento dos custos dos rivais podem ocorrer tanto nos acordos de licenciamento horizontais como nos verticais, na medida em que é a exclusão das tecnologias alternativas ou substitutas que constitui o problema concorrencial.<sup>40</sup> (grifo nosso)

Segundo levantamento dos contratos de licenciamento de biotecnologia de sementes realizados entre 2000 e 2009,<sup>41</sup> todos os contratos foram conhecidos (ao total, 19). Ou seja, entendia-se, portanto, que os contratos de transferência de tecnologia eram de notificação obrigatória, quando presentes os requisitos de *market share* ou faturamento bruto anual previstos no § 3º do art. 54 da antiga Lei 8.884/94.

De todos os atos conhecidos até 2009, os que não possuíam cláusula de exclusividade foram aprovados sem restrições (13), e os que possuíam cláusula de exclusividade (6), com exceção de um, foram aprovados com imposição de restrições, a fim de que tais cláusulas fossem removidas ou alteradas.

Portanto, havia uma posição consolidada do Plenário em vetar as cláusulas de exclusividade e não-concorrência. Uma vez ausentes tais estipulações, o contrato era aprovado sem restrições.

---

<sup>40</sup>LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência – Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 172.

<sup>41</sup>São eles os AC's de nºs 08012.008359/2005-11, 08012.004808/2000-01, 08012.003711/2000-17, 08012.003997/2003-83, 08012.009265/2005-69, 08012.000766/2006-61, 08012.008656/2006-47, 08012.000311/2007-26, 08012.008725/2007-01, 08012.003296/2007-78, 08012.004091/2007-18, 08012.006198/2008-73, 08012.006556/2008-48, 08012.001558/2009-21, 08012.001559/2009-76, 08012.001560/2009-09, 08012.002976/2009-36, 08012.004517/2009-97 e 08012.006034/2009-27. Baseado no levantamento citado na nota de rodapé 38.

Esse histórico de precedentes levou o Cade, em 2010, a modificar seu entendimento acerca do conhecimento.<sup>42</sup> Passou a entender que o contrato de licenciamento de tecnologia sem cláusula de exclusividade e/ou não-concorrência não deveria mais ser conhecido pelo órgão, portanto, desnecessária seria a notificação. Nesse sentido, foi frisado que o Plenário já havia se manifestado reiteradas vezes no sentido de que os contratos de licenciamento de tecnologia, sem as referidas cláusulas supracitadas, teriam efeito pró-competitivo. A partir de tais decisões, o Cade passou a não mais receber notificações do grupo Monsanto, que até então eram “rotineiras”<sup>43</sup>. Os dados revelam que em 2011 não houve notificações do grupo.

Em maio de 2012 entrou em vigência a nova Lei de Defesa da Concorrência (12.529/2011), que objetivou a definição de ato de concentração em seu art. 90, trazendo o dever de notificação acerca dos *contratos associativos*, conforme já citado. Ante a dúvida da subsunção fática ao conceito normativo amplo, e por conseguinte, da necessidade de notificação dos licenciamentos de tecnologia, a Monsanto passou a notificar o órgão novamente,<sup>44</sup> a fim de sujeitar-se ao controle *ex ante* mandatório.

A Superintendência-Geral do Cade – a quem incumbe instruir o procedimento e emitir parecer técnico prévio – até então vinha recomendando a aprovação sem restrições<sup>45</sup>. Entretanto, mudou seu entendimento, por ora do AC n.º 08700.004957/2013-72 (*Monsanto e Bayer*), passando a recomendar o não conhecimento, e assim o fez novamente no AC de n.º 08700.006336/2013-23 (*Monsanto e Emprapa*),<sup>46</sup> ambos já sob a égide da nova Lei Antitruste, sob a justificativa de que:

licenciamentos não-exclusivos de tecnologia, desde que também não carregue consigo acordos de não-concorrência, transferência de ativos, organização comum ou vínculos societários de qualquer natureza, ou qualquer medida que implique em alteração obrigatória dos centros

---

<sup>42</sup>Por ora do AC n.º 08012.000344/2010-71 (*Monsanto do Brasil e FTS Sementes S/A*, Conselheiro Rel. Olavo Zago Chinaglia, j. 04/03/2010); e do AC n.º 08012.005472/2010-10 (*Bayer S/A e Dow Agrosciences*, Conselheiro Rel. César Costa Alves de Mattos, j. 21/10/2010).

<sup>43</sup>MORAIS, Rafael Pinho Senra de. Cade, licenciamentos e a cesta básica. *Valor Econômico*. São Paulo, 16 ago. 2013. Disponível em: <<http://www8.valor.com.br/legislacao/3235360/Cade-licenciamentos-e-cesta-basica>>. Acesso em: 20 jul. 2014.

<sup>44</sup>Nesse sentido, MORAIS, *Ibid.*

<sup>45</sup>Conforme os Pareceres Técnicos de n.ºs 059, 069 e 077 de 26 de junho de 2013, respectivamente, nos AC's de n.ºs 8700.003937/2012-01, 08012.006706/2012-08 e 08700.003898/2012-34.

<sup>46</sup>Vide, respectivamente, Pareceres Técnicos n.º 171 (2 de julho de 2013) e n.º 197 (19 de julho de 2013) nos autos dos mencionados Atos de Concentração.

decisórios ou restrição concorrencial, *não são de notificação obrigatória* ao Cade, nos termos da Lei n.º 12.529/2011.<sup>47</sup> (grifo do autor)

O Cade, entretanto, decidiu avocar tais processos, sob o fundamento de que poderiam ter efeitos prejudiciais à concorrência, e que a questão do não-conhecimento não era trivial, merecendo maior aprofundamento por parte do Conselho, haja vista que o Plenário já estava enfrentando discussões (e divergências) em outros acordos de licenciamento de tecnologia, em andamento.<sup>48</sup> Cabia ao Plenário, definir o posicionamento acerca do conhecimento (isto é, da necessidade de notificação) dos contratos de licenciamento de tecnologia – especialmente aqueles não-exclusivos – frente à nova legislação, bem como trazer mais critérios objetivos de interpretação.

## 6.2. Do mérito

No julgamento conjunto realizado na 27ª Sessão Ordinária de Julgamento, em 28 de agosto de 2013, dos AC's n.ºs 08012.002870/2012-38, 08012.006706/2012-08, 08700.003898/2012-34, e 08700.003937/2012-01, entre a *Monsanto* e, respectivamente, *Syngente*, *Nidera*, *COODETEC* e *Don Mario Sementes*; bem como no AC n.º 08700.004957/2013-72, entre Monsanto e Bayer, julgado na 36ª Sessão Ordinária de Julgamento em 22 de janeiro de 2014, o Cade trouxe à evidência importantes perspectivas do posicionamento do órgão concorrencial acerca dos contratos de transferência de tecnologia.

As operações em análise tiveram como objeto o licenciamento a tecnologia *Intacta RR2 PRO* de propriedade da Monsanto, que corresponde à tecnologia utilizada em semente de soja geneticamente modificada, cujas plantas apresentariam tolerância ao glifosato e resistência a insetos. As operações em questão envolveram, de um lado, o desenvolvedor de tecnologia transgênica (Monsanto) e, de outro, obtentores e multiplicadores (Don Mario, Syngenta, COODETEC e Nidera). O licenciamento possibilitaria às licenciadas desenvolver, testar, produzir e comercializar, diretamente ou

---

<sup>47</sup>BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. AC n.º 08700.004957/2013-72. Plenário. Relator: Alessandro Serafin Octaviani Luis. Sessão de 28/01/2014. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/>> Acesso em: 12. ago. 2014.

<sup>48</sup> Isto é, nos AC's de n.ºs 08012.002870/2012-38 (*Monsanto e Syngente*); 08012.006706/2012-08 (*Monsanto e Nidera*); 08700.003898/2012-34 (*Monsanto e COODETEC*); e 08700.003937/2012-01 (*Monsanto e Don Mario Sementes*), julgados em conjunto, provavelmente pelo fato de idêntico contrato.

por intermédio de terceiros, variedades de soja geneticamente modificadas (cultivares<sup>49</sup>) contendo a tecnologia *Intacta RR2 PRO*. Ou seja, a partir das operações, os cultivares dos obtentores com tecnologia Monsanto passariam a se sujeitar a regras e condições específicas dos acordos em análise.

Destaca-se que os acordos seriam não-exclusivos, em consonância com o admitido pela jurisprudência do Cade, conforme já analisado acima, o que permitiria às licenciadas obterem licenças de concorrentes da Monsanto, bem como a esta conceder licença para concorrentes da licenciada.

A fim de melhor contextualizar a problemática, cumpre resumidamente apresentar o funcionamento da cadeia produtiva do mercado de sementes de soja geneticamente modificadas.

De modo geral, a cadeia produtiva divide-se em (1) desenvolvimento de tecnologia, (2) desenvolvimento de germoplasma e obtenção de cultivar, (3) multiplicação de sementes e (4) distribuição e comercialização de sementes. A primeira etapa é a mais longa e demorada, na qual situa-se a Monsanto, implicando altos investimentos em P&D até obtenção da patente. Na segunda etapa, buscam-se cruzamentos, para obtenção de cultivares (variedades de soja) com melhoramentos genéticos – a partir daqui situam-se as licenciadas, empresas “obtentoras”. Na terceira etapa, a partir dos cultivares, os multiplicadores (empresas ou cooperativas) fazem a reprodução em escala, para então, na última etapa, distribuir e comercializarem-se as sementes, prestando assistência técnica aos agricultores.<sup>50</sup>

Dessa forma, os desenvolvedores de tecnologia – como a Monsanto – necessitam ter acesso aos bancos de germoplasmas dos obtentores, para poderem inserir sua tecnologia no mercado. Os contratos de licenciamento são uma forma utilizada para integração e colaboração no desenvolvimento de pesquisas conjuntas com empresas nacionais.<sup>51</sup>

No que se refere ao poder de mercado da licenciante, a Monsanto possui amplo domínio, haja vista que as únicas tecnologias transgênicas disponíveis são de sua propriedade (*RR1* e *Intacta RR2 Pro*). Aliás, a patente *RR1* expirou em 2010. Observa-

---

<sup>49</sup>Os cultivares possuem legislação específica de propriedade intelectual (Lei de Proteção de Cultivares, nº 9.456/97).

<sup>50</sup>BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. *AC n.º 08700.003937/2012-01*. Plenário. Relator: Alessandro Serafin Octaviani Luis. Sessão de 28/08/2013. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/>> Acesso em: 12. ago. 2014.

<sup>51</sup>*Ibidem*.

se a tecnologia Monsanto em 99,21% das cultivares de soja registrados no Brasil, sendo que a nova tecnologia *Intacta RR2 PRO* já representa 18,24% dos cultivares registrados. A área plantada com tecnologia Monsanto ocupa cerca de 90% de toda a produção nacional de soja. A Monsoy (subsidiária integral da Monsanto), que atua como obtentora de cultivares, possui o maior poder de mercado na oferta de sementes de soja para o plantio no Brasil, com cerca de 21,2% de participação.<sup>52</sup>

Importante lembrar que o nível de concentração constitui importante critério para a análise concorrencial, sob a regra da razão. Nesse sentido:

Dado estrutural fundamental para avaliar a relevância e o perigo representado por uma determinada participação de um agente econômico é o grau de concentração de cada indústria específica. [...] Parece ser possível afirmar que o tratamento de um ato de concentração entre empresas em um mercado altamente concentrado deve ser substancialmente diferente do tratamento dado ao mesmo ato em um mercado atomizado.<sup>53</sup>

À primeira vista, um contrato que difunde a tecnologia pela cadeia produtiva, especialmente sem exclusividade, poderia parecer pró-competitivo, vez que transfere a outros o direito de explorar a tecnologia, melhorando-a e comercializando. Entretanto, a análise evidenciou que os acordos de licenciamento em questão não se tratavam de um simples “usual” contrato de transferência de tecnologia.

Conforme apontou o voto do Conselheiro Eduardo Pontual,<sup>54</sup> o exame evidenciou que os contratos possuíam arranjos complexos, isto é, envolviam o registro e desenvolvimento de novas variedades, multiplicação com pagamentos de royalties, uso por parte da licenciante e licenciada das informações das variedades desenvolvidas pela obtentora, comercialização e regramentos sobre licenciamentos a terceiros multiplicadores por parte da licenciada, além do uso de marcas da propriedade da licenciante.

Embora não existisse expressa menção à exclusividade, criaram-se mecanismos de prêmios e remuneração à licenciada que possuíam o condão de elevar as barreiras à entrada outros *players*, reduzindo o interesse da licenciada por desenvolver tecnologia concorrente, sem justificativa econômica, com o fulcro único de aumentar-se os lucros,

---

<sup>52</sup>*Ibidem*.

<sup>53</sup>SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito concorrencial - as estruturas*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 179.

<sup>54</sup>BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. AC n.º 08700.003937/2012-01. Plenário. Relator: Alessandro Serafin Octaviani Luis. Sessão de 28/08/2013. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/>> Acesso em: 12. ago. 2014.

em prejuízo do bem estar da população. Outras cláusulas mostraram a solidariedade na busca do objetivo comum do sucesso da tecnologia *Intacta RR2 PRO*.<sup>55</sup>

Ao discorrer sobre a importância relativa dos vários fatores para identificar uma possível eliminação substancial da concorrência, Calixto Salomão Filho é categórico:

As barreiras à entrada são, de resto, um elemento chave para avaliação de qualquer das situações aqui descritas. Talvez seja o único fator de todos cuja presença é apta, quase que por si só (desde que acompanhada pelo menos dos patamares mínimos de participação no mercado), a caracterizar a ilicitude. Isso porque, existentes as barreiras, toda a concorrência potencial está automaticamente eliminada. Substancial é, portanto, a limitação da concorrência.<sup>56</sup>

Portanto, concluiu o Conselheiro Pontual que tais contratos evidenciavam o poder da licenciante de exercer controle externo sobre os negócios da licenciada, aproximando o negócio da hipótese prevista no inciso II do art. 90 da lei concorrencial. Por outro lado, os esforços em um empreendimento em comum aproximaram os negócios à espécie de contratos associativos prevista no inciso IV do mesmo dispositivo.

Conforme voto do Conselheiro Relator Alessandro Octaviani, em *Monsanto e Bayer*, percebe-se claramente que, muitas vezes, tais acordos são delineados de forma que tornam-se praticamente “tipos inequívocos” dos contratos associativos descritos no inciso IV do art. 90 da Lei Antitruste, vez que a licenciada e licenciante se entrelaçam na cadeia produtiva, compartilhando riscos e resultados, abrindo caminho para o domínio do mercado pelo grupo licenciante, trazendo sérias preocupações concorrenciais que certamente atingirão os consumidores.

Segundo o Conselheiro Relator Alessandro Octaviani, o contratos previstos no inciso IV do art. 90, trazem, de maneira geral, mas não exclusiva ou exaustivamente, os seguinte caracteres: “(i) *a comunhão de interesses comerciais* e (ii) *o exercício de empreendimento comum por meio da* (iii) *coordenação de atividades empresariais*, com o devido (iv) *compartilhamento de riscos dessa atividade*”<sup>57</sup>. A realidade do caso em análise nitidamente demonstrou a adequação do contrato à associação prevista no inciso IV.

---

<sup>55</sup>*Ibidem*.

<sup>56</sup>SALOMÃO FILHO, *Ibidem*, p. 196.

<sup>57</sup>BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. AC n.º 08700.004957/2013-72. Plenário. Relator: Alessandro Serafin Octaviani Luis. Sessão de 28/01/2014. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/>> Acesso em: 12. ago. 2014.

Identificou-se também, no caso, a subsunção ao inciso II do art. 90. No que se refere ao controle exercido pela licenciante, como foi os casos em análise, asseverou o Cons. Alessandro Octaviani:

O regime contratual estipulador do controle ab extra tem a seguinte estrutura: (i) o contrato possibilita o controle indireto por meio de uma particular combinação de obrigações e compensações na qual, num primeiro momento, (ii) as compensações e bônus induzem a atividade empresarial da licenciada, influenciando sua atividade produtiva e alterando seu portfólio, mas, num segundo momento, (iii) o aumento expressivo do produto licenciado no portfólio da licenciada oferece maior peso às obrigações e ônus contratuais, consolidando e expandindo o controle da licenciante, que anteriormente era apenas potencial e indireto.<sup>58</sup>

As decisões do Cade seguiram, portanto, a intelecção apontada pelas *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, da autoridade antitruste nos Estados Unidos – *Federal Trade Commission* – segunda a qual:

Uma licença não-exclusiva de propriedade intelectual que não contém nenhuma restrição à conduta competitiva do licenciante ou licenciado, em geral, não traz preocupações concorrenciais [...] Uma licença que explicitamente não requer exclusividade pode ter o efeito de exclusividade se for estruturado para aumentar de modo significativo o custo do licenciado quando do uso de tecnologias competidoras.<sup>59</sup> (ESTADOS UNIDOS, 1995, livre tradução)

Conforme voto da Conselheira Ana Frazão, deixa-se claro que, frente às particularidades do mercado da alta tecnologia, o controle concorrencial deve estar atento às cláusulas que extrapolem o objeto usual de um contrato de licença de patente, e que possibilitam

“uma cooperação diferenciada entre as contratantes e, quando analisadas sob uma perspectiva macro, são capazes de criar uma verdadeira rede entre a licenciante e seus inúmeros licenciados, com inúmeras repercussões anticoncorrenciais, sobretudo no mercado de inovação”.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibidem*.

<sup>59</sup> “A non-exclusive license of intellectual property that does not contain any restraints on the competitive conduct of the licensor or the licensee generally does not present antitrust concerns [...] A license that does not explicitly require exclusive dealing may have the effect of exclusive dealing if it is structured to increase significantly a licensee's cost when it uses competing technologies.” ESTADOS UNIDOS. U.S. Department Of Justice & Federal Trade Commission. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*. 6 abr. 1995. Disponível em: <<http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>>. Acesso em: 14 ago. 2014.

<sup>60</sup> BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. *AC n.º 08700.003937/2012-01*. Plenário. Relator: Alessandro Serafin Octaviani Luis. Sessão de 28/08/2013. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/>> Acesso em: 12. ago. 2014.

Portanto, ante as manifestações recentes, em que o Tribunal fez inúmeras análises à luz da nova Lei 12.529/2011, pode-se entender que o Cade segue na tendência de que as decisões pelo não conhecimento serão exceção. Nas palavras do Conselheiro Octaviani, decisões pelo não-conhecimento deverão ter um “elevadíssimo ônus argumentativo”<sup>61</sup>, em vista que setores de alta tecnologia, ainda que haja não-exclusividade, são especialmente mais sensíveis aos atos de concentração, pois há acentuada assimetria de informação. Havendo algum grau de dúvida, a missão da autoridade antitruste será pelo conhecimento.<sup>62</sup>

Embora os precedentes recentes evidenciam alguns critérios (ao menos subjetivos) que permitem identificar o contrato de transferência de tecnologia com um viés associativo ou que ocasione controle externo, ressalta-se que nem todo contrato de transferência de tecnologia assim o é.

Por essa razão o Cade abriu a supracitada Consulta Pública 03/2014, a fim de delimitar objetivamente o que seria contrato associativo. O texto da minuta segue a linha das recentes decisões aqui analisadas, e considera contratos associativos: i) qualquer forma de acordo horizontal; e ii) acordos verticais, presente a participação de pelo menos 20% no mercado relevante de qualquer dos agentes envolvidos, e alternativamente: a) o compartilhamento de receitas e prejuízos entre as partes; ou b) relação de exclusividade, seja ela jurídica ou fática.

## **7. Conclusões**

Sendo a propriedade intelectual um mecanismo de proteção dos ativos intangíveis diferenciadores dos agentes econômicos (permitindo que explorem com exclusividade e retornem investimentos necessários à inovação), em geral estimulam, portanto, a competitividade, em benefício final do bem-estar do consumidor, com produtos mais sofisticados e/ou menos custosos.

Por sua vez, a transferência de tecnologia é importante mecanismo para permitir a melhor exploração dos direitos de propriedade intelectual e know-how, facilitando a

---

<sup>61</sup>*Idem.*

<sup>62</sup>*Idem.*

integração com formas complementares de produção, estimulando a inovação tecnológica do adquirente e permitindo o retorno de investimentos ao transferente.

Nesse sentido, a transferência *internacional* de tecnologia permite ao país manter-se competitivo a nível internacional, com a introdução de conhecimentos que estimulam o desenvolvimento tecnológico interno, fomentando a competitividade internacional dos agentes nacionais.

Por outro lado, levando-se em conta a assimetria de informações no mercado de tecnologia, a autoridade antitruste deve tomar cuidado redobrado quanto à definição do poder econômico do agente. Os contratos internacionais de transferência de tecnologia podem suscitar preocupações sob o ponto de vista concorrencial, no que se refere à possibilidade de facilitar a dominação de mercados, de forma injustificada, por grandes corporações estrangeiras, dificultando o acesso à inovação pelas empresas nacionais, e por conseguinte, obstando o avanço tecnológico do país e promovendo a fechamento dos mercados.

Dessa forma, cumpre ao sistema antitruste brasileiro manter-se atento aos contratos de transferência de tecnologia, dando especial destaque ao controle preventivo, afinal, não raras as vezes, tais contratos se mostram complexos, vindo acompanhados de disposições que sugerem a associação entre as partes, ou mesmo o controle externo (influência dominante por via contratual), trazendo sérios efeitos anticompetitivos, como foram os casos dos recentes julgados pelo Cade.

Do mesmo modo, mostrou-se evidente que, mesmo expressamente ausente a cláusula de exclusividade, tais contratos possuem estipulações que criam relações de exclusividade fáticas, por exemplo, ao dispor acerca de sistemas de remuneração e premiação pelo uso da tecnologia licenciada, elevando as barreiras à entrada de terceiros e promovendo o fechamento do mercado.

Portanto, a autoridade antitruste deve seguir a tradição da aplicação da regra da razão, analisando as particularidades que permeiam o mercado relevante, em especial, no que se refere ao nível de concentração, à natureza dos produtos envolvidos e se a transferência poderá elevar barreiras à entrada de terceiros, prejudicando, assim, o consumidor final, bem como no que se refere à presença das justificativas excepcionais, tais como eficiências econômicas.

Não se deve olvidar, do mesmo modo, as particularidades que envolvem o mercado da inovação, dando-se especial atenção às etapas de pesquisa e

desenvolvimento, tendo em vista que o poder econômico do agente pode ser auferido, em parte, pelas produtos que ainda estão em desenvolvimento.

Não obstante a importância das recentes decisões do Cade – que lançaram luz sobre critérios interpretativos no que se refere à adequação dos contratos de transferência de tecnologia à nova lei concorrencial brasileira –, a regulamentação da definição de contrato associativo será de grande valia para a segurança jurídica. O texto normativo proposto por meio da Consulta 03/2014 mostra-se adequada face à jurisprudência traçada pelo órgão. Não se deve restringir demais o conceito de contrato associativo, sob o grave risco de dar-se aval para o cometimento de abusos por meio de contratos de transferência de tecnologia, com sérias implicações para os interesses tutelados pelo Direito da Concorrência brasileiro.

## **8. Referências bibliográficas**

BAPTISTA, Luiz Olavo. *Contratos Internacionais*. São Paulo: Lex Editora, 2010.

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. *AC n.º 08700.003937/2012-01*. Plenário. Relator: Alessandro Serafin Octaviani Luis. Sessão de 28/08/2013. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/>> Acesso em: 12. ago. 2014.

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. *AC n.º 08700.004957/2013-72*. Plenário. Relator: Alessandro Serafin Octaviani Luis. Sessão de 28/01/2014. Disponível em: <<http://www.cade.gov.br/>> Acesso em: 12. ago. 2014.

CORDOVIL, Leonor. et al. *Nova Lei de Defesa da Concorrência Comentada: Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

CORRÊA. Daniel Rocha. *Contratos de transferência de tecnologia: controle de práticas abusivas e cláusulas restritivas*. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade de Direito do UFMG, 2005.

DI BLASI, Gabriel. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

ESTADOS UNIDOS. U.S. Department Of Justice & Federal Trade Commission. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*. 6 abr. 1995. Disponível em: <<http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>>. Acesso em: 14 ago. 2014.

LILLA, Paulo Eduardo. *Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência – Uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS*. São Paulo: Quartier Latin, 2014.

MORAIS, Rafael Pinho Senra de. Cade, licenciamentos e a cesta básica. *Valor Econômico*. São Paulo, 16 ago. 2013. Disponível em: <<http://www8.valor.com.br/legislacao/3235360/Cade-licenciamentos-e-cesta-basica>>. Acesso em: 20 jul. 2014.

PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. *Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia: patente e know-how*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

SALOMAO FILHO, Calixto . *Direito concorrencial - as estruturas*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

STRENGER, Irineu. *Contratos Internacionais do Comércio*. 3ª ed., rev. e ampl. São Paulo: LTR, 1998.

TIMM, Luciano Benetti. *Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia no Brasil: interseção entre propriedade intelectual com o direito antitruste*. [s.l.], [s.n.], 2008, p. 22. In: III Prêmio SEAE. Disponível em <[http://www.seae.fazenda.gov.br/conheca\\_seae/premio-seae/iii-premio-seae/profissionais/premio-seae-monografia.pdf/view](http://www.seae.fazenda.gov.br/conheca_seae/premio-seae/iii-premio-seae/profissionais/premio-seae-monografia.pdf/view)> Acesso em: 20 jan. 2014.

VIEGAS, Juliana L. B. Contratos típicos de Propriedade Industrial: contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias. In: *Contratos de*

*O contrato internacional de transferência de tecnologia e o Direito da Concorrência no Brasil: análise à luz da recente jurisprudência do Cade*

*Propriedade Industrial e novas tecnologias.* SANTOS, Manoel J. Pereira dos. JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). São Paulo: Editora Saraiva, 2007.