

Contratos de Transferência de Tecnologia

Lívia Barboza Maia

Prefácio: Anderson Schreiber

Apresentação: Caitlin Mulholland

EDITORA LUMEN JURIS

RIO DE JANEIRO

2026

Sumário

Prefácio	1
Apresentação	5
Introdução	9
1. Contratos de Transferência de Tecnologia	13
1.1 O surgimento dos contratos de transferência de tecnologia no Brasil	15
1.1.1 Breves contornos do contexto internacional pertinente	19
1.1.2 Breves contornos da influência dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil relativos à Propriedade Intelectual	22
1.2 Os novos rumos do INPI na regulamentação e análise dos contratos de transferência de tecnologia	25
1.3 As mudanças promovidas pela aproximação do Brasil da OCDE	32
2. Análise Crítica da Visão Estrutural dos Contratos de Transferência de Tecnologia	39
2.1 A nova contratualidade, autonomia privada e a ordem pública.....	40
2.2 A possibilidade de limitação da autonomia privada nos contratos de transferência de tecnologia	48
2.3 A tutela dos bens essenciais nos contratos de transferência.....	51
2.3.1 Os bens jurídicos que são objetos dos contratos de transferência de tecnologia.....	53
2.3.1.1 Criações utilitárias.....	54
2.3.1.2 Criações distintivas	56
2.3.1.3 Criações ornamentais.....	58
2.3.1.4 <i>Know-how</i>	59

2.3.1.5 Programa de computador (<i>Software</i>)	69
2.3.1.6 Obtenções de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.....	72
2.3.2 Parâmetros para a qualificação dos bens como essenciais nos contratos de transferência de tecnologia	76
2.4 A competência do INPI na atuação frente à limitação da autonomia privada nos contratos de transferência de tecnologia	81
2.4.1 Projetos de Lei sobre o âmbito de atuação do INPI frente aos contratos de transferência de tecnologia.....	88
2.4.2 À guisa de conclusão quando à competência do INPI	91
3. Função Social dos Contratos de Transferência de Tecnologia	99
3.1 A função social dos contratos e o atendimento aos interesses socialmente relevantes nos contratos de transferência de tecnologia.....	101
3.1.1 A positivação da função social dos contratos e seus contornos.....	104
3.1.2 A interpretação finalística nos contratos de transferência de tecnologia.....	110
3.2 Limitação de benefícios fiscais (menor alíquota aplicável ao emitente estrangeiro e a dedutibilidade fiscal do destinatário nacional)	115
3.2.1 Breves notas sobre a remessa de <i>royalties</i> ao emitente estrangeiro.....	118
3.2.2 Breves notas sobre a dedutibilidade fiscal do destinatário nacional: vicissitudes históricas no contexto político brasileiro.....	124
3.2.3 Parâmetros para a limitação dos benefícios fiscais.....	127
3.2.3.1 Bens de proteção indefinida no tempo	128
3.2.3.2 Essencialidade dos bens de proteção indefinida no tempo.....	132

3.2.3.2.1 Exemplos de contratos de transferência de tecnologia na seara existencial: contratos firmados entre Astrazeneca e Fiocruz sobre vacina contra a COVID 19	138
3.2.3.2.2 Exemplos de contratos de transferência de tecnologia na seara não existencial: os casos Tommy Hilfinger, Hilton e Souza Cruz.....	141
3.2.3.2.3 À guisa de conclusão sobre a essencialidade como parâmetro para limitação dos benefícios fiscais	145
3.3 Lapso temporal e a atribuição dos benefícios fiscais	147
3.3.1 Prazos de vigência do contrato de transferência de tecnologia de acordo com a natureza de cada bem	148
3.3.2 Parâmetros para o estabelecimento de limitação do lapso temporal de atribuição dos benefícios fiscais	154
3.3.2.1 Prazo de tutela e invalidade do ato administrativo da causa constitutiva do bem a ser licenciado	155
3.3.2.2 Breves menções à experiência estrangeira	157
3.3.2.3 Motivação do parâmetro temporal	159
Conclusão	163
Referências.....	169
Bibliografia.....	169
Decisões Judiciais.....	205
Fontes Legislativas	207
Fontes Normativas Administrativas	210
Sítios na Internet	212