

RUAN RODRIGUES

GUIA PRÁTICO CONTRATUAL

CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CONTRATUAL
NO SETOR TECNOLÓGICO EMPRESARIAL

GUIA PRÁTICO CONTRATUAL

CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CONTRATUAL
NO SETOR TECNOLÓGICO EMPRESARIAL

Por: Ruan Victor Freire Rodrigues, com orientação do
Prof. Dr. Mário Godoy Neto.

Produto elaborado para o Programa de Pós-graduação em Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT UNIVASF



RUAN RODRIGUES

GUIA PRÁTICO CONTRATUAL

CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CONTRATUAL
NO SETOR TECNOLÓGICO EMPRESARIAL

1ª EDIÇÃO

QUIPÁ EDITORA
2022

Copyright © Ruan Victor Freire Rodrigues
Todos os direitos reservados

Esta obra foi publicada pela Quipá Editora em junho de 2022. O conteúdo, bem como seus dados, forma, correção e confiabilidade são de exclusiva responsabilidade do autor. Devem ser atribuídos os devidos créditos autorais.

Crédito de imagens: banco gratuito do Canva

Quipá Editora
www.quipaeditora.com.br
@quipaeditora

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

R696g Rodrigues, Ruan Victor Freire
Guia Prático Contratual : criação e atualização contratual no setor
tecnológico empresarial / Ruan Victor Freire Rodrigues . — Iguatu, CE :
Quipá Editora, 2022.
19 p. : il.
ISBN 978-65-5376-065-3

1. Tecnologia. 2. Contratos. I. Título.

CDD 346.02

Elaborada por Rosana de Vasconcelos Sousa — CRB-3/1409

APRESENTAÇÃO

Bem vindo(a), ao guia sobre (quase) tudo de contratos de tecnologia!

A demanda por softwares hoje tem crescido exponencialmente, sejam eles: aplicativos, programas de computador, softwares de gestão e segurança, jogos online, etc.

Todavia nem sempre esses softwares produzem o resultado prometido e esperado.

Por isso, existe a necessidade de garantir tanto ao desenvolvedor quanto ao usuário deste programa as responsabilidades nas diversas situações que podem surgir desse negócio jurídico, sejam eles: vazamento ou perda de dados, defeito ou falha no produto e/ou serviço, travamento, falha, etc.

Dessa forma, a elaboração de um contrato por alguém especializado em Direito Digital é essencial para garantir que o negócio celebrado tenha fluidez.

Dessa forma, proponho nesse breve guia trazer um norte sobre por onde começar no desenvolvimento de um contrato tecnológico.

Boa leitura,

Ruan Rodrigues

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

CAPÍTULO I06

POR QUE DEVO USAR CONTRATOS?

CAPÍTULO II08

QUAL PROTEÇÃO OS CONTRATOS ME OFERECEM?

CAPÍTULO III10

COMO IDENTIFICAR QUAL CONTRATO DEVO USAR?

CAPÍTULO IV11

QUAIS OS TIPOS DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA?

CAPÍTULO V14

QUAIS CLÁUSULAS DEVEM ESTAR PRESENTES NUM
CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA?

CAPÍTULO VI16

O INPI E A AVERBAÇÃO CONTRATUAL

CAPÍTULO VII17

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS18

SOBRE O AUTOR19

CAPÍTULO I

POR QUE DEVO USAR CONTRATOS?

Você pode estar se perguntando: qual a importância de elaborar contratos no setor tecnológico?

Certa vez, um professor me disse que antigamente os contratos eram feitos verbalmente e firmados juntando os fios do bigode.

Hoje as promessas não valem tanto assim...

Afinal, como diz o brocardo o seguro morreu de velho!

Pois é! Nos dias de hoje, apesar de serem feitos muitos contratos de verbais, os prejuízos causados são inúmeros ao firmar contratos que não trazem garantia alguma.

Atrasar o pagamento de um aluguel, por exemplo, acontece constantemente, quem dirá utilizar um processo inventivo criado por um funcionário dentro da empresa para benefício próprio do empregador sem a devida remuneração do empregado inventor!

Já parou para pensar quantas invenções, inovações e melhorias em processos já existentes são criados diariamente ao redor do mundo ?

Quem nunca teve uma ideia de invenção mirabolante ou tem vontade de modificar algo que já existe, não é mesmo ?! rs

É exatamente isso que faz com que tenhamos inovações e melhorias em produtos existentes a todo tempo.

Graças a isso percebemos como a elaboração de contratos que garantam que as partes cumpram o que foi pactuado são importantes.

Antes de falar sobre contratos de fato, precisamos falar sobre alguns conceitos... vamos para a próxima página!



CAPÍTULO II

QUAL PROTEÇÃO OS CONTRATOS ME OFERECEM?

Antes de iniciar e falarmos sobre cláusulas contratuais em *latim* - risos - vamos falar sobre o básico de todo o contrato.

Afinal, você precisa entender qual é o objetivo dos contratos!

Então, para que serve um contrato?

O contrato nada mais é do que um acordo de vontades entre partes que tem por objetivo gerar obrigações que satisfaçam o interesse de ambas as partes.

Quando compramos algo, devemos determinar quando eu devo entregar o produto, quantas parcelas devo pagar, em caso de atraso no pagamento se haverá multa, quanto vou pagar de multa e juros, o que fazer se o comprador não me pagar todo o valor, a quem devo recorrer em caso de defeito no produto, etc...

É necessário estabelecer as regras do negócio para que futuramente não haja conflitos ou a ausência de **segurança jurídica*** no negócio firmado.

O contrato dessa forma serve para formalizar um negócio jurídico entre duas partes ou mais.

Dentro da área tecnológica não poderia ser diferente. Caso eu decida vender meu software, será necessário o registro? Preciso de proteção quanto às garantias de desenvolvedor? Devo licenciar meu produto ou transferir os direitos autorais? Caso haja falhas no meu produto eu vou oferecer suporte? Quem deve se responsabilizar em caso de falha? O meu produto tem garantia de quanto tempo? etc.

Dessa forma, são inúmeras situações que os contratos devem prever para garantir que ambas as partes dentro de um negócio jurídico satisfaçam o objeto do contrato.

**A segurança jurídica, garante que um direito concedido por uma lei, mesmo que esta se modifique não poderá ser prejudicada. Isto é, não poderá perder o direito já adquirido.*

CAPÍTULO III

COMO IDENTIFICAR QUAL CONTRATO DEVO USAR?

Agora que você já sabe o que um contrato de tecnologia deve proteger, é necessário que entenda qual fundamento legal se aplica e qual proteção o ordenamento jurídico pretende proteger!

Os ativos de propriedade intelectual podem ser entendidos como a proteção que garante ao autor o direito de invenções, patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e criações artísticas.

Tais ativos de propriedade intelectual são protegidos ao longo de diversas leis e códigos: Código Civil, Lei de Software, Lei de Direitos Autorais, Lei de Licitações, Lei Geral de Proteção de Dados, Marco Civil, Código Penal, ISO 27001, Responsabilidade profissional entre outras.

Ao escolher determinada lei como fundamento legal para elaborar um contrato, devemos observar inicialmente que cada lei trazida pretende proteger seus respectivos ativos.

Os contratos dessa forma são elaborados baseados na Lei do ativo intelectual que você pretende proteger.

Caso se pretenda regular, por exemplo, o licenciamento de um Software entre um desenvolvedor e um usuário devemos nos atentar a Lei de Software quanto as regras aplicadas na negociação, o Código de Processo Civil quanto a forma e o Código Civil quanto as multas e juros aplicados, e assim por diante...

CAPÍTULO IV

QUAIS OS TIPOS DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA?

Os contratos de transferência de tecnologia podem ser definidos como acordos de transferência de conhecimentos técnicos associados a determinado Know-how, celebrados entre um agente detentor do conhecimento e um agente interessado na sua utilização, nomeadamente para fins industriais (ANTUNES; MANSO, 1993, p. 41).

Há contratos que têm por objeto o conhecimento protegido pelos direitos de propriedade intelectual, como marcas, patentes, direitos autorais, direitos sobre programa de computador, e outras tecnologias, não necessariamente protegidas, como segredos e Know How.

Os contratos de tecnologia podem ser divididos em quatro grupos:

(I) contratos de propriedade intelectual (licenças, autorizações, cessões, etc.);

(II) contratos de segredo industrial e similares (inclusive franchising);

(III) contratos de projeto de engenharia; e

(IV) contratos de serviços em geral.

Já o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI tem reconhecido oito tipos de contratos: *cessão e exploração de patentes, cessão e uso de marcas, fornecimento de tecnologia, franquia, assistência técnica e científica, participação nos custos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.*

Conforme a classificação do INPI, destaca-se a definição de cada um dos contratos de transferência de tecnologia:

Exploração de Patentes (EP):

contratos cujo objeto é o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado junto ao INPI.

Uso de Marcas (UM):

contratos que têm como escopo o licenciamento de uso de marca registrada ou pedidos de registros depositados junto ao INPI.

Fornecimento de Tecnologia (FT):

contratos que têm como finalidade a aquisição de conhecimentos e técnicas não protegidos por direitos de propriedade industrial, para a produção de bens industriais e serviços.

A close-up photograph of a hand holding a black and silver ballpoint pen, poised to write on a document with horizontal lines. The background is a blurred wooden surface.

Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT):

Contratos que estabelecem condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos para a execução ou prestação de serviços especializados.

Franquia (FRA):

Contratos que visam à concessão temporária de direitos que envolvam uso de marcas, prestação de serviços de assistência técnica, conjuntamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à realização de seu objetivo.

CAPÍTULO V

QUAIS CLÁUSULAS DEVEM ESTAR PRESENTES EM UM CONTRATO DE TECNOLOGIA?

O contrato de transferência de tecnologia é um termo genérico, que abrange diferentes partes contratuais, com o objetivo comum de transferir conhecimento tecnológico a outro, para sua ulterior exploração comercial. Em suma, o contrato tecnológico supervisiona os direitos de propriedade intelectual e ativos intangíveis.

Assim, conforme entendido neste capítulo, a tecnologia suporta uma variedade de modelos contratuais, muitas vezes mistos e combinados, como acordos de licenciamento, acordos de licenciamento em favor de terceiros de patentes de invenções ou desenhos industriais, prestação de serviços de assistência técnica e uso de marcas, entre outros.

Por exemplo, um contrato de franquia exigirá conhecimento (know-how), assistência técnica, consultoria etc.

No negócio jurídico objeto do contrato, o preço é representado por **royalties**, que incluem o valor pago ao cedente pela cessão do domínio, uso ou gozo do objeto. Por sua própria natureza, os royalties incluem uma remuneração subordinada aos resultados das atividades do beneficiário.

Os contratos de transferência de tecnologia, geralmente, possuem algumas cláusulas comuns, como: natureza da tecnologia objeto do contrato; determinação das obrigações do cedente e do cessionário; caráter definitivo ou temporário da cessão da tecnologia; modalidade de pagamento de royalties; indicação de responsabilidade fiscal no tocante aos tributos que oneram o negócio; prazo de duração; limitação ao uso da tecnologia; determinação da qualidade dos produtos e serviços; designação de foro competente e instituição de juízo arbitral.

Agora que você sabe quais cláusulas você deve colocar no seu contrato, devo destacar que o INPI é o órgão regulamentador de contratos de transferência de tecnologia e que ao fim do seu contrato existem ainda algumas pendências para que seu contrato tenha plena validade.

Aliás, você sabe o que é uma averbação contratual ?



CAPÍTULO VI

O INPI E A AVERBAÇÃO CONTRATUAL

A averbação contratual pode ser entendida como o ato de registrar um contrato em um órgão que confira validade a um contrato. Falando de contrato de tecnologia, esse órgão é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.

O ato de averbar contratos de tecnologia dessa forma além de proteger seus ativos, também permite que você licencie sua tecnologia para uma empresa ou obtenha uma licença para impulsionar seus negócios.

Para garantir essas transações e permitir pagamentos no exterior, alguns contratos devem ser endossados e/ou registrados no INPI, garantindo protocolos de segurança e dando validade a terceiros.

O site do INPI disponibiliza várias orientações a respeito de como realizar a averbação e qual é a documentação necessária para averbar seu contrato no site oficial.

Vale a pena dar uma olhada!

CAPÍTULO VII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A existência de contratos é essencial na construção de qualquer negócio jurídico.

Decerto, o fato de celebrar contratos não garante a execução do mesmo, todavia a ausência de previsão de cláusulas contratuais específicas, abrem brechas maiores ainda.

Um boa escrita associada a uma boa fundamentação jurídica garantem no mínimo um amparo do poder judiciário na resolução dos conflitos.

Esse guia, não pretende (de forma pretensiosa) esgotar o tema, muito menos te transformar num exímio contratualista.

Fato esse somente possível com longas leituras acerca de grandes doutrinadores e práticas diárias no uso do termos específicos, apoiado no ordenamento jurídico e ainda seguindo protocolos dos órgãos competentes.

Não esqueça de conferir o Código Civil, Lei de Software, Lei de Direitos Autorais, Lei de Licitações, Lei Geral de Proteção de Dados, Marco Civil, Código Penal, ISO 27001, Responsabilidade profissional entre outras. na íntegra para obter informações mais detalhadas sobre os seus direitos e ter um contrato completo e bem fundamentado.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, José Manuel Oliveira. Relações internacionais e transferência de tecnologia. Coimbra: Livraria Almedina, 1993.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais. Vol. 3. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no brasil (aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial). Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2005.

MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais - 16ª Ed. 2010

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial - Vol. II - Editora: Lumen Juris.

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Contratos em espécie. Vol.3. 11. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011.

SOBRE O AUTOR

Ruan Victor Freire Rodrigues

Advogado - OAB/BA 63.187. Graduado em Direito pela Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina/PE (2018). Mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia - UNIVASF. Pós-graduado em LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e Direito Empresarial. Especialização em Direito Digital e Tecnologia Jurídica pelo CERS - Centro de Ensino Renato Saraiva (2020). Especialização em Lei Geral de Proteção de Dados na prática nas relações de trabalho. <http://lattes.cnpq.br/5661372024926049> ; ruanvfr@gmail.com



ISBN 978-655376065-3

