

Confidencialidade em contratos de transferência de tecnologia de defesa

Juliano Scherner Rossi*

Resumo

No Brasil, a Estratégia Nacional de Defesa é concebida como parte da estratégia de desenvolvimento nacional e baseia-se no princípio da independência nacional. Em compras governamentais de defesa, a legislação brasileira permite que a tecnologia a ser transferida – se a transferência de tecnologia é uma das condições da operação – não seja apenas a empresas e institutos de pesquisa estatais, mas diretamente ao setor privado. Nessas operações, o governo estipula as condições em que ocorrerá a transferência e o nível exigido de confidencialidade. No entanto, a lei brasileira não contém nenhuma disposição expressa sobre a confidencialidade nos contratos de defesa, embora haja um princípio geral do respeito do sigilo. Com o objetivo de analisar o sigilo em contratos de transferência de tecnologia em defesa, este estudo permitiu concluir que não há precedentes em tribunais federais em matéria de confidencialidade em contratos de defesa, mas um precedente do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1.068/2009) que assegura *obiter dictum* a validade da confidencialidade contratual e da classificação da informação (conforme Lei nº 12.527/2011).

Palavras-chave: Produto de defesa. Confidencialidade. Contrato. Defesa. Transferência de tecnologia.

Introdução

O sigilo em contratos é um tema pouco comum na jurisprudência, e não há tratamento específico no Código Civil (CC), o único aspecto relacionado é a faculdade de não depor sobre fato a cujo respeito deva-se guardar segredo (art. 229, I, CC).¹ Sigilo, todavia, é matéria de grande relevância: informação é poder. No recente escândalo de espionagem envolvendo Brasil e Estados Unidos

<http://dx.doi.org/10.5335/rjd.v30i1.5766>

Recebido: 05/02/2016 | Aprovado: 03/03/2016

¹ BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

* Procurador federal. Especialista em Direito público pela Universidade de Brasília. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: juliano.rossi@agu.gov.br

da América (EUA), por exemplo, imputou-se à Agência de Segurança Nacional americana (National Security Agency – NSA) o furto de informações relativas ao campo de Libra, com a finalidade de auferir vantagem em relação aos demais competidores no leilão.² Em defesa, considerado o aspecto da segurança, seja do país ou de seus indivíduos, não se está diante apenas de informação como poder econômico, mas, especialmente, de poder em sua forma crua. Sigilo é, nesse contexto, literalmente vital.

Tecnologia, por sua vez, é uma das questões mais sensíveis do desenvolvimento de um país e nenhum Estado moderno pode ignorá-la. A ciência desenvolve um papel cada vez mais dominante na produção industrial, e a inovação está na raiz do crescimento econômico e da competitividade. A tecnologia permite o surgimento de novos produtos e serviços e resulta em maior eficiência nos processos de produção. Inovação não é apenas uma questão de estratégia de desenvolvimento, mas também de independência nacional. Nem todo o conhecimento é passivo de ser codificado. A transferência de tecnologia deve basear-se no conhecimento prévio sobre o assunto, o que só é possível a partir de pesquisa e inovação nacionais. O mesmo se aplica à engenharia reversa. Ainda, necessidades tecnológicas bem identificadas requerem conhecimento prévio da tecnologia em si.

A criação de um ambiente propício à inovação depende não só de infraestrutura física e de recursos humanos, mas também de um quadro normativo que proporcione segurança para os investimentos e racionalidade para o relacionamento entre os agentes, maximizando as trocas e os resultados. Seguindo essa orientação, a Lei Federal de Inovação (Lei nº 10.973/2004)³ e a Lei nº 12.598/2012 regulam o conjunto de pesquisa e desenvolvimento entre empresas, governo e instituições de pesquisa. Esse quadro legal fornece vários instrumentos para o desenvolvimento da indústria de defesa, tais como renúncias fiscais e linhas de crédito para empresas, e regula a transferência da propriedade intelectual e de *know-how* em compras governamentais de produtos e sistemas

² PETROBRAS foi alvo de espionagem de agência dos EUA, afirma programa de TV. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 8 set. 2013. Mundo. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/09/1339008-petrobras-foi-alvo-de-espionagem-de-agencia-dos-eua-afirma-programa-de-tv.shtml>>. Acesso em: 18 out. 2013.

MINISTÉRIO também foi alvo de espionagem, diz TV. *Estadão.com.br*, São Paulo, 7 out. 2013. Política. Disponível em: <<http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,ministerio-tambem-foi-alvo-de-espionagem-diz-tv,1082800,0.htm>>. Acesso em: 18 out. 2013.

³ BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

de defesa bem como os mecanismos de compensação comercial, tecnológica e industrial em importações (*offset*).

Devido a razões de segurança nacional, a confidencialidade é um dos aspectos que devem ser bem geridos em contratos de transferência de tecnologia em defesa. Dentro desse contexto, este artigo analisa o sigilo em contratos de transferência de tecnologia em defesa. Os aspectos abordados são os contratuais, com ênfase na propriedade intelectual: normas que regulem a transmissão de direitos de propriedade intelectual e que estabeleçam condutas permitidas e proibidas, que viabilizem responsabilizar infratores, com a finalidade de garantir o sigilo de informações detidas por uma das partes.

Evidentemente, existem vários níveis em que a proteção de segredos se dá, além dos contratuais. É provável que nem seja o temor da responsabilização civil o instrumento mais efetivo, e que uma cultura institucional favorável ou uma responsabilização penal sejam mais eficazes na garantia de sigilo. O contrato, de outro modo, tem função extrajurídica. Ao esclarecer o que pode e o que não pode ser feito, ele reduz o âmbito de conflito, estimula a confiança e racionaliza as trocas. Essas questões não serão objeto específico deste estudo, mas justificam o enfoque.

Este estudo foi elaborado com base no método dedutivo e na técnica monográfica e de pesquisa documental indireta, e está dividido em quatro seções. Na primeira, serão abordadas as relações da tecnologia com o desenvolvimento do país e a defesa, conforme a Estratégia Nacional de Defesa (END). A segunda e a terceira seções apresentam o regime jurídico da confidencialidade e os aspectos contratuais da transferência de tecnologia. A quarta seção abordará o sigilo no contexto da Lei nº 12.598/2012.

Quanto aos termos utilizados, sigilo, segredo e confidencialidade serão tratados como sinônimos. Confidencialidade tem um sentido técnico relativo à cláusula ou ao contrato que tenham o sigilo como objeto. Ao longo do desenvolvimento, buscar-se-á fazer a diferenciação entre as situações. Quando ela não for feita expressamente, a diferenciação será estabelecida a partir do contexto. A locução pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), quando utilizada, terá seu foco no último termo, ou seja, pesquisa e desenvolvimento serão tomados como etapas, necessárias ou não, da inovação. Já inovação é conceituada, nos termos do Manual de Oslo, como a implementação de um produto – bem ou serviço – novo ou significativamente melhorado de um processo, de um novo

método de *marketing* ou de um novo método organizacional nas práticas de negócios.⁴

Independência tecnológica e a Estratégia Nacional de Defesa

No setor internacional da defesa, o Brasil está atualmente em 12º lugar no *ranking* dos maiores orçamentos da defesa, ao lado de Canadá, Austrália e Espanha. De acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial,⁵ os investimentos atuais não registram uma variação muito grande em comparação com a quantidade de recursos investidos em relação ao PIB nos últimos trinta anos, mas a administração do orçamento não favorece o investimento.

O Brasil investe cerca de trinta milhões de reais por ano em PD&I para fins militares, e a maioria do orçamento do Ministério da Defesa, cerca de 75%, é de despesas com pessoal. Já os EUA, líderes do *ranking* global, com 41% do orçamento mundial em defesa, investe anualmente cerca de quarenta bilhões de dólares em PD&I. Algumas das causas para o baixo desempenho brasileiro em pesquisa e inovação foram: a política instável da defesa, o desmantelamento do legado industrial e científico militar, a desarticulação entre as Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea), a falta de recursos e a ausência de uma política industrial e científica da defesa.⁶

A posição oficial do Brasil sobre a reorganização das Forças Armadas e da base industrial de defesa (BID) é apresentada na Estratégia Nacional de Defesa (Decreto nº 6.703/2008), revisada em 2012,⁷ em um projeto de mobilização nacional, a partir das Forças Armadas. De acordo com o documento, a estratégia de defesa nacional é concebida como parte da estratégia de desenvolvimento nacional e baseia-se em um princípio da independência nacional: por

⁴ ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. *Manual de Oslo*: diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. Tradução de Flávia Gouveia. 3. ed. [S. l.]: Finep, [1997].

⁵ AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. *Determinantes da acumulação de conhecimento para inovação tecnológica nos setores industriais no Brasil*: Base Industrial de Defesa. Brasília: [s. n.], 2010. 70 p.

⁶ GOYZUETA, Verónica. Novos rumos para a defesa brasileira. *Desafios do Desenvolvimento*, Brasília, v. 7, n. 59, p. 42-47, fev./mar. 2010.

⁷ BRASIL. Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008. Aprova a Estratégia Nacional de Defesa, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Decreto/D6703.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016; BRASIL. Presidência da República. Mensagem nº 323, de 17 de julho de 2012. Encaminhamento ao Congresso Nacional dos textos da proposta da Política de Defesa Nacional, da Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Poder Executivo, Brasília, 18 jul. 2012, Seção 1, p. 2.

meio da mobilização da força produtiva, da capacitação tecnológica autônoma e da promoção de direitos civis e de participação, proporcionando igualdade de oportunidades econômicas e educacionais. A END requer o desenvolvimento da BID e a independência tecnológica como igualmente indispensáveis ao equipamento adequado das Forças Armadas e para o próprio desenvolvimento nacional. A infraestrutura estratégica brasileira deve incluir tecnologia de emprego dual, civil e militar, conjugando os objetivos nacionais de desenvolvimento com o de defesa nacional.

De acordo com esse documento, o país deve ser capaz de controlar sua própria segurança e não precisa ir além das fronteiras para equipar suas Forças Armadas. A estratégia prevê a existência de parceiros estratégicos, assim considerados aqueles países que estão dispostos a transferir tecnologia, e não apenas a colaborar nas operações de segurança. Nas áreas em que o Brasil não tem atualmente a capacidade de produzir os equipamentos de defesa necessários, ele adquirirá produtos de fornecedores estrangeiros, mas com o objetivo de viabilizar a produção nacional.

Em países que precisam vencer rapidamente etapas de desenvolvimento tecnológico, a transferência de tecnologia normalmente é tida como uma das portas de entrada do desenvolvimento. O processo de transferência de tecnologia, se realizado com eficiência, é garantia de que o investimento, por exemplo, para um cenário hipotético de guerra, resultará em modernização na pesquisa e no desenvolvimento de vários setores do país.⁸

A transferência de tecnologia, todavia, é um processo complexo e imperfeito. Mesmo a transferência de uma subsidiária dentro do mesmo país não é perfeita: há a cultura local, a história, as capacidades técnicas dos envolvidos no processo. A complexidade da transferência de tecnologia entre concorrentes é ainda maior, em razão de possível comportamento oportunista.

Em uma economia de mercado, as empresas estão em regime de concorrência. A tecnologia de defesa, de outro modo, é tratada como uma questão de Estado, crucial para a segurança e a garantia da soberania. Por essa razão, há uma forte intervenção do Estado no mercado de defesa. A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.276/1996), por exemplo, prevê a autorização do governo na

⁸ BARBOSA, Enio. Programa FX-2 de modernização de caças da FAB pode contribuir para o avanço da indústria nacional. *Conhecimento & Inovação*, Campinas, v. 6, n. 1, p. 42-45, 2010.

exploração e cessão de patentes relativas à segurança nacional (art. 75, § 3º).⁹ A lei norte-americana de controle de exportação de armas (*Arms Export Control Act of 1976*), em outro exemplo, confere poder geral ao governo de controlar a exportação de armas e tecnologia, como na transferência de tecnologia de satélites (art. 1.514).¹⁰ Como a transferência de tecnologia militar está sujeita a várias condições, o desenvolvimento de tecnologia militar depende de pesquisa e inovação nacionais.

Inovação está associada com a capacidade de criar e disseminar o conhecimento. O compartilhamento do conhecimento é, portanto, um aspecto ligado à essência da gestão da inovação, porque permite a divulgação e a criação de novos conhecimentos, retroalimentando o processo de inovação. No entanto, nem todo o conhecimento é passivo de ser codificado e, portanto, capaz de replicação a partir de plantas.

O desenvolvimento tecnológico resulta do arranjo espontâneo das forças de mercado, mas tem melhores resultados em ambientes propícios. A transferência de tecnologia, mesmo sob o pálio da autonomia privada (liberdade, em última instância), desenvolve-se em um mercado imperfeito. A oferta é restrita devido ao fato de apenas grandes empresas poderem mobilizar os recursos para investimento em pesquisa e no desenvolvimento independente. Os compradores, por sua vez, estão em clara desvantagem, especialmente pela falta de informações sobre as tecnologias disponíveis. A criação de ambientes propícios ao desenvolvimento tecnológico depende, dentre outros fatores, da organização de um programa nacional de pesquisa, de desenvolvimento e inovação consistentes e integrados, capazes de coordenar governo, setor privado e comunidade científica.

Atualmente, existem vários projetos em andamento, sob a autoridade do Ministério da Defesa, com um investimento previsto de sessenta bilhões de dólares, em vinte anos. Transferência de tecnologia e aumento do conteúdo nacional são cruciais para muitos deles. Como exemplos, podem ser citados, na Força Aérea, o avião de caça FX-2, o cargueiro KC-390 e o helicóptero EC-725; na Marinha, os programas Prosub e Prosuper, para a construção de navios de guerra, incluindo submarinos de propulsão nuclear; no Exército, os programas

⁹ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Com alterações estabelecidas pela Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

¹⁰ UNITED STATES OF AMERICA. Public Law 94-329, June 30 1976. International Security Assistance and Arms Exports Control Act of 1976. In: _____. *United States statutes at large*. Washington: U.S. Government Printing Office, 1978. v. 90. p. 729-770. Disponível em: <<http://www.gpo.gov/fdsys/granule/STATUTE-90/STATUTE-90-Pg729/content-detail.html>>. Acesso em: 18 out. 2013.

Sisfron, de sistemas de monitoramento das fronteiras, Astros 2020, de mísseis guiados, e Guarani, de veículos blindados.

A utilização da defesa como vetor de desenvolvimento nacional, por meio do aproveitamento civil de tecnologias militares (*spin off*) e de efeitos indiretos de investimento militar sobre o capital físico e humano da indústria (transbordamento ou *spillover*), não é, todavia, livre de críticas. Segundo Duarte,¹¹ os processos de desenvolvimento e organização da indústria e das Forças Armadas são díspares e sujeitos a critérios específicos. Ainda que desenvolvimento e segurança sejam objetivos que beneficiem mutuamente setores civis e militares, a decisão pela modernização das Forças Armadas não deve estar sujeita a critérios de desenvolvimento econômico, e os ganhos de produtividade ou inovação tecnológica do parque industrial civil brasileiro não devem obedecer a critérios e necessidades de organizações militares. Esses aspectos devem ser pesados para que um programa de desenvolvimento tecnológico nas Forças Armadas seja eficiente.

O regime jurídico da confidencialidade

O investimento em inovação é dependente de alguma intervenção do Estado, que garante seu retorno. Apesar do interesse público na geração de inovação, as forças de mercado podem ser insuficientes para garantir a criação e manutenção do fluxo de investimento em uma tecnologia que requer alto custo de desenvolvimento e está sujeita a ser copiada. Isso é resultado do aspecto intangível da inovação: a não rivalidade (o uso ou consumo do bem por uma pessoa não impede o seu uso ou consumo por outra pessoa) e a não exclusividade (não há forma de evitar que aquele que não pagou pelo bem o consuma). Duas formas de intervenção (ou uma combinação delas) são geralmente aceitas para corrigir esses efeitos: a) a socialização dos riscos e custos incorridos na criação ou b) a apropriação privada dos resultados por meio de instrumentos legais que atribuem exclusividade artificial, como a patente ou os direitos autorais.¹²

O segredo industrial é um dos regimes jurídicos de proteção de informação no marco dos direitos da propriedade intelectual. Não há propriamente apropriação do conteúdo do segredo por seu detentor, mas há uma proteção jurídi-

¹¹ DUARTE, Érico Esteves. *Tecnologia militar e desenvolvimento econômico: uma análise histórica*. Rio de Janeiro: Ipea, 2012.

¹² LANDES, William M.; POSNER, Richard A. *The economic structure of intellectual property law*. Cambridge: Harvard University Press, 2003. E-book Kindle.

ca contra a divulgação não autorizada, por meio da responsabilização daquele que assim procede. Confidencialidade, então, é o regime jurídico que protege o acesso a dado, informação ou conhecimento com caráter secreto, sigiloso ou reservado. O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo Trips, ou simplesmente Trips), do qual o Brasil é signatário, previu esse regime de forma bem clara (art. 39, 2): “[...] pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informações legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas”.¹³

Em PD&I, a novidade pode constituir um requisito para a proteção dos direitos de propriedade intelectual, e a confidencialidade é adequada para esse fim.¹⁴ Em geral, nos contratos, os termos segredo, sigilo, confidencial e reservado são sinônimos. O interesse econômico na pesquisa tecnológica pode existir, e possivelmente ela será motivada por ele, mesmo que seja desenvolvida ou encomendada por órgãos da administração pública. Interesses comerciais podem justificar acesso restrito aos dados da pesquisa, conforme regulação contratual, ainda que os dados não sejam informação classificável, em tese, nos termos do art. 23 da Lei de Acesso à Informação.¹⁵

Os segredos são tutelados penal e civilmente. O Código Penal tipifica a divulgação de documento particular confidencial, segredo profissional (de menor potencial ofensivo) ou informação classificada, com prejuízo a outrem ou à administração pública (arts. 153 e 154).¹⁶ O Código Penal Militar tem previsões análogas nos arts. 228, 230 e 326.¹⁷ A Lei de Segurança Nacional, Lei nº 7.170/1983, por sua vez, traz penas severas pela divulgação de segredos, em razão do cargo, como em caso relativo a operações militares (art. 21) e o ocorri-

¹³ BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

¹⁴ PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). *Manual básico de acordos de parceria de PD&I: aspectos jurídicos*. Porto Alegre: EdIPUCRS, 2010.

¹⁵ BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/12527.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

¹⁶ BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

¹⁷ BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

do em atividade de espionagem, envolvendo informação classificada relativa à segurança nacional (art. 13).¹⁸

No âmbito civil, na relação de emprego, a obrigação de confidencialidade é prevista em lei, que prevê como justa causa para rescisão de contrato de trabalho a “violação de segredo da empresa” (art. 482, g).¹⁹ Na legislação estatutária, os servidores civis da União estão igualmente obrigados a “guardar sigilo sobre assunto da repartição” (art. 116, VIII, Lei nº 8.112/1990) bem como estão proibidos de “retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição” (art. 117, II, Lei nº 8.112/1990).²⁰ Revelar segredo que se tenha em razão das atribuições ainda constitui ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, art. 11, III e VII.²¹ A Lei de Inovação, Lei nº 10.973/2004, em seu art. 12, contém dispositivo específico para impor às pessoas que mantêm vínculo jurídico com instituições científicas, tecnológicas e de inovação (ICT), estatutário ou não, a obrigação de não divulgar qualquer aspecto da pesquisa sem antes obter autorização expressa da administração da entidade.²²

Os conceitos segredo e confidencial são juridicamente indeterminados. Em leis brasileiras, apesar de fazerem numerosas menções a segredo, geralmente há a preocupação em se conceituar o termo, tratando-o como um simples dado. A ausência de padrões legais não contribui para reduzir a complexidade ou o escopo de indeterminação. A tutela penal traz normas penais em branco, como no caso do art. 13 da Lei de Segurança Nacional (LSN),²³ e do art. 153, § 1º-A, do Código Penal,²⁴ que exigem a classificação da informação para tipificação da conduta, mas ela igualmente traz fatos “naturalmente” sigilosos (i.e., com descrição precisa do preceito), como no caso do art. 21, da LSN,²⁵ ou do art. 153, *caput*, do Código Penal,²⁶ mas que não chegam a conceituar segredo.

¹⁸ BRASIL. Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7170.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

¹⁹ BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

²⁰ BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

²¹ BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

²² BRASIL, 2004.

²³ BRASIL, 1983.

²⁴ BRASIL, 1940.

²⁵ BRASIL, 1983.

²⁶ BRASIL, 1940.

O Acordo Trips, de forma compreensiva, apresenta um conceito de segredo que pode ser utilizado como definição legal, em geral. Ele prevê, no art. 39, § 2º, que a informação confidencial, sujeita à proteção da convenção, é aquela que:

- (a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;
- (b) tenha valor comercial por ser secreta; e
- (c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.²⁷

As alíneas (a) e (c) do referido artigo trazem a definição de segredo; a alínea (b) lhes dá contexto.²⁸ A noção de segredo abrange não apenas o conceito comum, de informação conhecida de poucos, mas também a existência de meios e a intenção real de resguardá-la, ou seja, por meio de condutas exteriorizadas. Na ausência desses, interpretar-se-ia que certa informação, ainda que conhecida de poucos, não seja um segredo e, então, não impõe um dever de abstenção, um não fazer. Por fim, somente interessam ao regime da propriedade intelectual segredos com conteúdo econômico. Dogmatically, a alínea (b) restringe o âmbito de aplicação ou de validade²⁹ do § 2º.

Ainda que os tratados internacionais tenham, no Brasil, a princípio, aplicação direta, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI-MC nº 1.480 e ArCR nº 8.279),³⁰ o Acordo Trips, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Resp nº 642.213), não se constitui uma lei uniforme e não se vincula diretamente aos cidadãos, em razão de ter sido expressamente endereçada aos governos dos países.³¹ Essa indicação revela a intenção das partes pactuantes de que o tratado não venha a produzir efeitos no interior dos países diretamente, deixando a cargo de cada país a escolha das formas jurídi-

²⁷ BRASIL, 1994.

²⁸ BRASIL, 1994.

²⁹ BOBBIO, Norberto. *Teoria do ordenamento jurídico*. 10. ed. Brasília: UnB, 1997.

³⁰ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.480, Confederação Nacional do Transporte – CNT e Confederação Nacional da Indústria – CNI v. Presidente da República e Congresso Nacional. Relator: Celso de Mello. Brasília, 4 set. 1997. *Revista Trimestral de Jurisprudência*, Brasília, v. 179, n. 2, p. 493-563, jan./mar. 2002; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Carta Rogatória nº 8.279 - República Argentina, Coagulantes Argentinos S/A. Relator: Celso de Mello. Brasília, 17 jun. 1998. Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=324396>>. Acesso em: 17 out. 2013.

³¹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 642.213, E I Du Pont De Memours and Company v. Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Relator: João Otávio de Noronha, Brasília, 28 abr. 2010. *Diário de Justiça Eletrônico*, Brasília, 2 ago. 2010. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200400038267&dt_publicacao=02/08/2010>. Acesso em: 18 out. 2013.

cas mais adequadas à implementação das obrigações previstas no tratado.³² O Acordo Trips foi adotado no contexto do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (Gatt) (do inglês *General Agreement on Tariffs and Trade*), um tratado multilateral com a finalidade de harmonizar políticas aduaneiras, com foco iminentemente intergovernamental, o que justifica, de certo modo, o endereçamento.

O Art. 39, § 2, alínea c, por sua vez, não cria obrigações, simplesmente estabelece conceitos de forma incondicionada e suficientemente precisa. Não há necessidade de qualquer outra medida legislativa para que ele tenha aplicação pelos tribunais. Não há, igualmente, outro modo de implementação do tratado sem que isso viole suas próprias disposições.³³ Com esses requisitos, a norma internacional passa em todos os testes que a doutrina norte-americana prevê para que o tratado seja *self-executing*. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ressalva a possibilidade de dar aplicação à norma produzida pela legislatura em conflito com a disposição do tratado, segundo o critério do *lex specialis* ou *lex posterior* (vide precedentes). Não parece ser esse o caso, pois o dispositivo em questão apenas conforma significados, sem que haja aparente antinomia com as normas atualmente vigentes. Por esse motivo, deve ser considerado como legislação aplicável no Brasil, e serve de guia à identificação objetiva de informações confidenciais, na ausência de obrigações expressamente consentidas.

A terminologia, em contratos de defesa, deverá ser tratada de forma precisa, em que uma das partes será geralmente um ente do governo. O Estado brasileiro está sujeito à Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011, que regula o acesso a informações classificadas. A informação considerada essencial para a segurança da sociedade e do Estado tem acesso restrito, dependendo da classificação que receba: *reservada* (até cinco anos), *secreta* (até quinze anos) ou *ultrassecreta* (até 25 anos, prorrogável por mais 25) (art. 24, Lei nº 12.527/2011).

Várias hipóteses de classificação estão relacionadas à defesa, tais como informações que possam “pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional” (art. 23, I), “prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas” (art. 23, V), “prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico

³² JACKSON, John H. Status of treaties in domestic legal systems: a policy analysis. *American Journal of International Law*, Washington, v. 86, n. 2, p. 310-340, 1992.

³³ BRASIL, 1994.

nacional” (art. 23, VI), e “comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações” (art. 23, VIII).³⁴

As esferas civil e administrativa, para fins contratuais, são independentes. Ultrassecreto, secreto ou reservado, se ocasionalmente usados no texto do contrato, devem ser interpretados no contexto do contrato, não necessariamente significando os tipos previstos na Lei de Acesso à Informação. Classificação de informação é um ato administrativo independente do contrato, que é um ato jurídico bilateral. Ainda assim, por uma questão de clareza e segurança jurídica, deve ser evitado o uso de termos ambíguos.

O escopo da Lei de Acesso à Informação, tal como previsto na Constituição, é o acesso do público às informações relacionadas à cultura, aos atos de governo e às informações de interesse geral ou coletivo, como forma de controle social sobre a administração pública (arts. 5º, XXXIII; 37, § 3º; e 216, § 2º, da Lei nº 12.527/2011). A lei garante amplo acesso à informação detida por órgãos governamentais, agências e empresas estatais (art. 1º). Segredos comerciais, no entanto, não parecem estar sob seu âmbito normativo. A atividade empresarial está sujeita ao direito privado. Segredos comerciais ou industriais, patentes e direitos autorais são ativos (propriedade) da empresa. O controle da administração pública previsto na Lei de Acesso à Informação vai ao quê, ao porquê, ao quem, ao quanto custa a pesquisa ao Tesouro, mas não a toda a extensão dos dados da pesquisa. É claro, no entanto, que um contrato não pode tornar confidencial a informação que originalmente deveria ser pública, pelo efeito da lei.³⁵

A base jurídica da tutela da confidencialidade é a proteção de um poder (de não divulgar informação) a que a lei impõe um dever geral de abstenção.³⁶ No contexto empresarial, a proteção da confidencialidade é reconhecida na Convenção de Paris (art. 10 *bis*), no Acordo Trips (art. 39)³⁷ e na Lei de Patentes (art. 195, XI e XII),³⁸ sob a repressão da concorrência desleal. O conteúdo econômico do segredo é necessário para a finalidade da proteção legal da concorrência, porque esse é o seu âmbito normativo (art. 39, § 2, alínea b do Acordo Trips). Em direito das obrigações, confidencialidade é obrigação de não fazer: não divulgar informações que se tenha conhecimento, em razão do negócio jurí-

³⁴ BRASIL, 2011.

³⁵ BRASIL, 2011.

³⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

³⁷ BRASIL, 1994.

³⁸ BRASIL, 1996.

dico. O objeto da obrigação é o segredo, a informação a ser protegida; o sujeito da obrigação, a parte que se obrigou, pela lei ou pelo contrato, a não divulgar a informação. A relação jurídica de confidencialidade é criada, portanto, antes da transferência ou da criação do segredo.³⁹

O conceito de concorrência desleal, assim como o de segredo, é juridicamente indeterminado. O direito brasileiro adotou técnicas diferentes para cada uma das situações, em certo sentido, opostas. A concorrência desleal, tratada pela lei como crime, requer descrição precisa das condutas proibidas. Assim, a Lei de Patentes descreve catorze condutas, que, lidas em conjunto, poderiam sinalizar, pelo seu oposto, o que seria a concorrência honesta. A técnica de redação das normas penais, entretanto, com tipos fechados, não permite uma abstração (indução) simples. O Acordo Trips (nota ao art. 39, § 2) também utiliza a técnica de enumeração de condutas proibidas, mas o faz com tipos abertos, de forma mais compreensiva:

Para os fins da presente disposição, a expressão “de maneira contrária a práticas comerciais honestas” significará pelo menos práticas como violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e inclui a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia tais práticas.⁴⁰

Não está sujeita ao sigilo (e extingue a obrigação) a informação conhecida pela outra parte ou fornecida a ela por terceiros e as informações pertencentes ao domínio público.⁴¹ De acordo com Milgrim,⁴² a obrigação de confidencialidade é extinta igualmente quando a informação é obtida por pesquisa própria independente, compreendida estritamente como aquela que não tem envolvida nenhuma informação veiculada durante as tratativas e nenhum dos funcionários mandatários ou negociadores tenham participado da negociação. Essas conclusões são coerentes com a própria definição de segredo, conforme exposto anteriormente.

³⁹ BARBOSA, 2002.

⁴⁰ BRASIL, 1994.

⁴¹ PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. *Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

⁴² MILGRIM, Roger. *Milgrim on licencing*. New York: Mathew Bender, 1994.

Aspectos contratuais do sigilo na transferência de tecnologia

Transferência de tecnologia é um termo ambíguo que pode abranger vários tipos de transações. O Regulamento (CE) nº 772/2004, da Comissão Europeia, define o contrato de transferência de tecnologia de forma ampla:

b) ‘Acordo de transferência de tecnologia’, um acordo de concessão de licenças de patentes, um acordo de concessão de licença de saber-fazer, um acordo de concessão de licença de direitos de autor sobre programas informáticos ou um acordo misto de concessão de licenças de patentes, de saber-fazer ou de direitos de autor sobre programas informáticos, incluindo qualquer acordo desse tipo que contenha disposições respeitantes à venda e compra de produtos ou à concessão de licenças relativas a outros direitos de propriedade intelectual ou à cessão de direitos de propriedade intelectual, desde que essas disposições não constituam o objecto principal do acordo e estejam diretamente relacionadas com o fabrico dos produtos contratuais. É igualmente equiparada a acordos de transferência de tecnologia a cessão de patentes, saber-fazer, direitos de autor sobre programas informáticos ou uma conjugação dos mesmos, sempre que parte do risco associado à exploração da tecnologia incumba ao cedente, nomeadamente quando o montante a desembolsar pela referida cessão depender do volume de negócios realizado pelo cessionário relativamente aos produtos fabricados com base na tecnologia cedida, da quantidade de tais produtos fabricados ou do número de operações realizadas com base na utilização da tecnologia; [...]

(i) ‘Saber-fazer’, um conjunto de informações práticas não patenteadas, decorrentes da experiência e de ensaios, que é:

- i) secreto, ou seja, que não é geralmente conhecido nem de fácil obtenção,
- ii) substancial, ou seja, importante e útil para o fabrico dos produtos contratuais, e
- iii) identificado, ou seja, descrito de forma suficientemente completa, de maneira a permitir concluir que o saber-fazer preenche os critérios de carácter secreto e substancial.⁴³

Devido à proteção jurídica diversa das patentes, contratos de transferência de tecnologia podem ser categorizados em: a) contratos com propriedade intelectual, envolvendo, por exemplo, licenciamento ou transferência de patentes ou marcas, e b) contratos sem propriedade intelectual, como os de franquia, *know-how* e assistência técnica.⁴⁴

Não há consenso sobre a natureza jurídica dos contratos de transferência de tecnologia. Ao contrário dos contratos com propriedade intelectual, ele não

⁴³ COMISSÃO EUROPEIA. Regulamento (CE) nº 772, de 7 de abril de 2004, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 81º do Tratado a categorias de acordos de transferência de tecnologia. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV:126108>>. Acesso em: 10 jan. 2016.

⁴⁴ BARBOSA, 2002.

é um contrato típico no direito brasileiro. Esse fato cria algumas dificuldades para a resolução de questões práticas que envolvem os contratos de transferência de tecnologia:

Muito se discute, no âmbito doutrinário, acerca da natureza jurídica dos contratos de transferência de tecnologia. No tocante aos negócios que envolvem exclusivamente conhecimentos protegidos por patente, a questão é relativamente consensual. A transferência provisória dos direitos sobre a exploração de patentes em determinado território (licença) abrange uma obrigação de não fazer turbar a exploração da patente pelo licenciado e uma de fazer, qual seja, garantir o uso pacífico da mesma pelo licenciado. Comporta-se, portanto, de forma similar ao contrato de locação de bem imaterial. Por sua vez, a transferência definitiva dos direitos sobre a patente (cessão) consiste na obrigação de dar, assemelhando-se ao contrato de compra e venda.

Há, contudo, certa polêmica relativamente à transferência de *know-how*. Diversas teorias foram apresentadas, equiparando-o aos contratos de sociedade, de locação de serviços, de usufruto, de compra e venda, de locação de bem imaterial. A discussão, a nosso ver, tem raiz no dissenso que cerca a natureza jurídica entre transferente e *know how* (propriedade, quase-propriedade ou monopólio de fato), e, também, na divergência sobre a natureza da obrigação de transmitir o *know how*: obrigação de dar ou obrigação de fazer. Há autores, como o italiano Aldo Frignani, que entendem seja a natureza da referida obrigação tanto poder ser de dar como de fazer, dependendo daquilo que se dispuser o objeto do contrato: se o *know how* estiver incorporado a um suporte físico, trata-se da obrigação de dar; caso contrário, da obrigação de fazer.⁴⁵

Não é obrigatório o registro de contratos de transferência de tecnologia, mas essa disposição é necessária para produzir efeitos perante terceiros (art. 211).⁴⁶ O registro é feito sob a autoridade do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e também é necessário para legitimar remessas ao exterior, além de permitir a dedução de imposto de renda, respeitadas as normas previstas na legislação específica, especialmente a Lei nº 4.131/1962 e a Lei nº 8.383/1991.⁴⁷

Não há apenas uma forma de expressar consentimento em se obrigar a não divulgar informação sigilosa. Não há forma prescrita em lei, de modo que os contratos orais são válidos, no entanto, a forma escrita, reduz riscos. As obrigações podem estar dispersas no contrato de PD&I, sob a forma de cláusulas (*confidentiality clauses*), e podem constituir contrato em separado (*non disclosure agree-*

⁴⁵ PRADO, 1997, p. 88-89.

⁴⁶ BRASIL, 1996.

⁴⁷ BRASIL. Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016; BRASIL. Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8383.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

ment) ou, ainda, termos em separado, quando dirigidos à pessoa em particular. A nomenclatura adotada não é relevante para efeito da criação da obrigação.

A confidencialidade pode ser uma questão relevante em dois momentos do relacionamento entre os interessados na PD&I, na fase de negociação e na de execução do contrato. Na negociação, dados sigilosos de uma parte podem ser requeridos pela outra como necessários à avaliação da conveniência e das condições do negócio. No caso da transferência de tecnologia, por exemplo, o receptor provavelmente necessitará conhecer a tecnologia a ser transferida, enquanto o transferente necessitará conhecer as capacidades do receptor e a área de atuação, especialmente quando a transferência se der com licenciamento de marca ou patente.⁴⁸ Na execução do contrato, dados sigilosos podem ser aportados pelas partes para a consecução dos objetivos do contrato. Nos dois casos, os dados devem ser protegidos por meio do vínculo de confidencialidade.

Em relação à proteção de *know-how*, que constitui o objeto dos contratos de transferência de tecnologia, aplicam-se as mesmas disposições relativas à negociação.

Durante a negociação, dados sigilosos não devem ser transmitidos à outra parte sem que esse vínculo esteja formalizado no contrato preliminar. Como afirmado, a obrigação de guardar sigilo, nos negócios, decorre abstratamente do próprio ordenamento jurídico. A deliberação das partes, de outro modo, especifica condutas, o que torna o relacionamento mais transparente e reduz os riscos jurídicos do negócio.

As partes contratantes, a fim de ter a capacidade de avaliar se a pesquisa irá atender suas necessidades, devem ter algum acesso a informações estratégicas da outra parte. Segundo Prado,⁴⁹ existem dois grupos de informação estratégica, para além do conteúdo da tecnologia em si: a) os resultados das operações resultantes da exploração da tecnologia, como a rentabilidade, a melhoria na qualidade do produto ou a redução dos custos de produção, e b) os custos de transferência e implementação de tecnologia.

Especialmente no âmbito das empresas, essa situação cria tensão entre as partes, uma vez que, caso não haja acordo, informações estratégicas terão sido passadas a um possível concorrente. Os órgãos da defesa dispõem de informações que se constituem estratégicas para sua atuação. Eventualmente, algumas dessas informações podem ser transferidas, por exemplo, para efeito de

⁴⁸ PRADO, 1997.

⁴⁹ PRADO, 1997.

avaliação de potencial mercado para invenção ou *software* que surgir do acordo de transferência de tecnologia. Tais situações não devem ser negligenciadas.

Independentemente da forma que assumam, segundo Viegas,⁵⁰ os acordos relativos ao compromisso de confidencialidade devem conter, no mínimo: a) a descrição das partes que se comprometem com o sigilo; b) o escopo do sigilo, as categorias de informação que ficam sob dever de sigilo e, eventualmente, quais não; c) os compromissos assumidos, como não revelar a terceiros, sem autorização, as informações recebidas da outra parte e incluídas no escopo do acordo de sigilo; d) o prazo; e) a cláusula penal.

O prazo não se relaciona às categorias de sigilo, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação, mas diz respeito antes à sua obsolescência, como informação tecnológica. Quando se tratar de acordo preliminar, o prazo deve estender-se até a data de assinatura do contrato definitivo ou, caso não venha a ser assinado, ter um tempo razoável, em vista do estado da técnica no ramo de atividade em questão.

O objeto do acordo de confidencialidade é o compromisso das partes de não divulgar a terceiros as informações mutuamente transmitidas e de não usá-las para qualquer outro propósito que não o de avaliar a conveniência de assinatura do acordo definitivo. A confidencialidade abrange, geralmente, a restrição de acesso às pessoas não expressamente autorizadas pelas partes ao local de execução do projeto e aos documentos ou suportes, tangíveis ou intangíveis, em que estão fixados os dados, as informações e os conhecimentos protegidos pela cláusula.⁵¹

A cláusula geral de boa-fé é capaz de impor uma obrigação de confidencialidade, mas ela depende das circunstâncias de fato envolvidas, especialmente aquelas previstas no art. 39 do Acordo Trips.⁵² A verificação de situação de fato está sujeita a todas as contingências da prova e de seu ônus, de modo que é mais segura a tomada do compromisso dos envolvidos, mesmo daqueles parcialmente envolvidos.

Com respeito ao âmbito subjetivo, todos aqueles que tomarem parte no projeto e que tiverem acesso a informações ou a dados privilegiados devem ter

⁵⁰ VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). *Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 145-197.

⁵¹ PIMENTEL, 2010.

⁵² BRASIL, 1994.

vínculo de obrigação de confidencialidade, senão legal, ao menos convencional. Como visto, a obrigação de confidencialidade é prevista em lei ao empregado, ao servidor público civil, ao militar, ao pesquisador vinculado aos ICTs, ou a quem tenha relação com a administração pública.

O Código Civil brasileiro (art. 422) exige conduta de boa-fé e lealdade entre as partes, com o consequente dever de informar antes mesmo da formação do contrato.⁵³ Devido à boa-fé nos contratos, o dever de confidencialidade, ou sigilo, serve como limite para o dever de informar, visto que uma parte tem o dever de informar e de não enganar, e a outra tem o dever de não causar dano (*neminem laedere*).⁵⁴

Mencionou-se anteriormente que o segredo impõe conduta exteriorizada compatível com essa intenção, sob pena de não se considerar obrigado o detentor da informação a guardar sigilo. Não se conhece precedente acerca de uma eventual contradição entre a obrigação expressamente assumida de sigilo e a situação de fato de ausência de precauções tomadas para proteger segredo pela outra parte. Se for utilizado o critério de conduta posterior das partes, como uma diretriz para a interpretação das suas intenções originais, conforme Maximiliano,⁵⁵ seria válida a interpretação restritiva de um termo de confidencialidade acerca da obrigação relativa à determinada informação.

Não se exclui, do mesmo modo, a novação tácita e a liberação da obrigação se, na execução do contrato, forem levantadas as precauções, de modo que se possa concluir que a informação deixou de ser sigilosa. Para que não haja controvérsia quanto à natureza da confidencialidade da informação, é recomendável que se mantenham os controles e as precauções, senão pelo próprio valor do segredo, ao menos para a segurança jurídica.

O conceito aberto e abstrato de boa-fé, a extensão do que seja “segredo da empresa” ou “assunto da repartição” recomendam que as partes especifiquem as condições em que eles fornecem informações para o outro, a fim de reduzir o risco de controvérsia e de proteger os seus interesses. Pela mesma razão, é recomendável que o contrato contenha cláusula, no caso de pessoa jurídica, que a responsabilize pela conduta das pessoas que mantenham com ela vínculo de subordinação, como empregados, prepostos, subcontratados ou outros que

⁵³ BRASIL, 2002.

⁵⁴ BASSO, Maristela. *Contratos internacionais do comércio: negociação – conclusão – prática*. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.

⁵⁵ MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e aplicação do direito*. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

venham a tomar contato com informações ou dados confidenciais em razão do seu vínculo.

Independentemente da obrigação individual e, especialmente, tendo em vista a proteção do ambiente em que se desenvolva a pesquisa ou estejam armazenados os dados, é recomendável a previsão de uma obrigação da instituição a guardar sigilo de observância de certos padrões de controle e precaução. Essa cláusula diz respeito, por exemplo, aos níveis de acesso de empregados a dados e a informações confidenciais. Isso em razão do art. 39, § 22, alínea c, do Acordo Trips, que prevê a existência de condições externas que indiquem a existência de informação ou dado confidencial.⁵⁶

Há um dever legal genérico de boa-fé e cuidado – esse, em razão da responsabilidade civil extracontratual (art. 186 do Código Civil) – a todos, mas a ausência de previsão específica de providência dessa natureza deixa a cargo da instituição de pesquisa o julgamento quanto às condições de guarda e segurança, o que pode não ser suficiente à contratante. Esse tipo de previsão traz consigo a vantagem de precisar situações de aplicabilidade de responsabilidade civil contratual, em especial de eventual cláusula penal (arts. 408 a 416 do Código Civil).⁵⁷

Em transferência de tecnologia, segundo Prado,⁵⁸ dois modelos são adotados em contratos: a) obrigação de meios (*due diligence*) – as partes discriminam as informações de natureza confidencial sobre a tecnologia a ser desenvolvida, e a contratada discrimina as informações sobre suas capacidades técnicas e comerciais, o que leva à conclusão de um acordo de confidencialidade (*non disclosure agreement*); b) obrigação de resultado (*performance*) – as partes concordam precisamente sobre os resultados a serem obtidos com a pesquisa tecnológica, e o contratado garante o resultado, sem a necessidade de informação prévia sobre a própria tecnologia – acordo caixa preta ou *black box agreement*.⁵⁹

Na prática, segundo Prado,⁶⁰ os dois modelos são geralmente combinados. Em PD&I, é provável que o modelo de obrigações de meio seja o mais comum, uma vez que não se conhece a tecnologia que se desenvolverá nem se tem estimativa realista dos riscos e custos do processo. De qualquer modo, o arranjo contratual é possível e pode ser utilizado como base para pesquisas.

⁵⁶ BRASIL, 1994.

⁵⁷ BRASIL, 2002.

⁵⁸ PRADO, 1997.

⁵⁹ MILGRIM, 1994.

⁶⁰ PRADO, 1997.

O sigilo no contexto da Lei nº 12.598/2012

A Lei nº 12.598/2012 define o quadro normativo para aquisição de produtos de defesa e os incentivos para a BID. O escopo da lei é técnico e, ao contrário da política de compensação e da END, ambas originadas no corpo executivo, ela não estabelece uma política para o setor. No entanto, ela submete todas as importações de produtos de defesa à política de *offset* do Ministério da Defesa. Em acordo com as diretrizes ideológicas da END, a lei permite alguma discricionariedade governamental que, em outros contextos, seria considerada discriminação ilícita ou comportamento anticompetitivo. Isso é verdade, por exemplo, quando se prevê a possibilidade de agregar um percentual mínimo de conteúdo nacional (art. 3º, § 6º) ou se limita a participação em licitações a empresas nacionais (art. 3º, § 1º).⁶¹

No que diz respeito à transferência de tecnologia, há duas disposições que colocam em evidência a discricionariedade governamental: a) o governo poderá realizar licitação garantindo ao fabricante de produtos de defesa ou ao instituto de tecnologia nacionais, em percentual e conforme estabelecido no contrato, a transferência do conhecimento tecnológico empregado ou a participação na cadeia produtiva; b) contratos que envolvam produtos estratégicos de defesa ou de sistemas de defesa conterão cláusulas sobre a transmissão de direitos de propriedade intelectual e discriminarão poderes reservados ao governo federal para fornecer capacitação tecnológica para terceiros.⁶²

A Lei nº 12.598/2012 não contém qualquer disposição específica sobre a confidencialidade nos contratos. Há, no entanto, um princípio implícito da observância do sigilo. A lei prevê que o contrato pode determinar a segregação de área reservada para pesquisa, projeto, desenvolvimento, produção ou fabricação de um produto ou sistema de defesa (art. 3º, § 5º).⁶³ A segregação é um indicativo de que a confidencialidade deve ser protegida, independentemente de outras medidas, conforme previsto no Acordo Trips (art. 39, § 2, alínea c).⁶⁴ Por causa da intervenção do governo nos contratos com *offset*, é possível impor

⁶¹ BRASIL. Lei nº 12.598, de 21 de março de 2012. Estabelece normas especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa; dispõe sobre regras de incentivo à área estratégica de defesa; altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12598.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

⁶² BRASIL, 2012.

⁶³ BRASIL, 2012.

⁶⁴ BRASIL, 1994.

cláusulas de confidencialidade na transferência de tecnologia para os parceiros privados (art. 3º, § 2º).⁶⁵ Essa medida, porém, deve ser explícita, uma vez que constitui uma exceção ao princípio da autonomia privada e da liberdade dos mercados.

Não há precedentes nos tribunais federais em matéria de confidencialidade em contratos de defesa. Há, no entanto, um precedente do Tribunal de Contas da União, que, em *obiter dictum*, garante a possibilidade tanto de sigilo contratual quanto de classificação da informação (Acórdão nº 1.068/2009).⁶⁶ Isso significa que a proteção não se dá somente sobre informações trocadas, em razão do contrato (segredos industriais, dados comerciais ou de pesquisa, etc.), mas também sobre informações acerca da contratação em si (instrumentos, identificação das partes, transações financeiras, etc.), conforme a Lei de Acesso à Informação.

Conclusão

Segurança nacional é um dos campos em que o sigilo é verdadeiramente vital. A lei cuida estabelecer situações de guarda de sigilo, mas apenas o contrato é capaz de dar contornos concretos ao comando abstrato da lei. Os riscos envolvidos recomendam que haja clareza quanto às situações de sigilo e pessoal abrangido pelo sigilo. Na transferência de tecnologia, o receptor, a fim de ter a capacidade de avaliar se a tecnologia transferida irá atender suas necessidades, deve ter algum acesso a informações estratégicas do cedente. Isso faz com que haja tensão entre as partes, devido à possibilidade de divulgação de informações confidenciais. A fim de reduzir o risco, dois modelos são geralmente adotados (ou uma combinação de ambos): o acordo de confidencialidade, em que ambas as partes concordam em não divulgar certas informações fornecidas, ou o acordo caixa preta, pelo qual o cedente da tecnologia garante o resultado sem ter informação prévia sobre a própria tecnologia. Em relação à proteção de *know-how*, aplicam-se as mesmas disposições relativas à negociação.

⁶⁵ BRASIL, 2012.

⁶⁶ BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão AC-1.068-07/09-2. Processo 007.658/2008-0, Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobrás), Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, Construtora Andrade Gutierrez S/A e Construtora Norberto Odebrecht S/A. Relator: Benjamin Zymler. Brasília, 17 mar. 2009. Disponível em: <<https://contas.tcu.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Jurisprudencia.faces?numeroAcordao=1068&anoAcordao=2009>>. Acesso em: 4 dez. 2013.

Em compras governamentais de defesa, a legislação brasileira permite que a tecnologia a ser transferida seja conduzida diretamente para o setor privado. Nessa matéria, o governo estipula as condições em que a transferência ocorrerá e o nível necessário de confidencialidade. Não há precedentes conhecidos em tribunais brasileiros em matéria de confidencialidade nos contratos de defesa. O Tribunal de Contas da União apreciou a questão, mas apenas em *obiter dictum* e *en passant*. Esse cenário não favorece a segurança jurídica, pois, por não se conseguir prognosticar, não há linha de conduta estabelecida para o sigilo. É provável que isso leve a um excesso de zelo no que diz respeito aos contratos.

Confidentiality in defence technology transfer contracts

Abstract

The National Defence Strategy is designed as part of the national development strategy and is based on a principle of national independence. In Defence government procurements, Brazilian Law allows the technology to be transferred not just to state owned companies or research institutes, but directly to the private sector. In these operations, the government stipulates the conditions under which the transfer and the required level of confidentiality. Brazilian Law contains no express provision on confidentiality in defence contracts, but there is a general principle of secrecy. Aiming to analyse the confidentiality in the technology transfer contracts in defence, this study concludes that there is no precedent in federal courts concerning confidentiality in defence contracts, but a precedent of the Federal Court of Audit (No. 1.068/2009) that ensures *obiter dictum* both the validity of confidentiality agreements and information classification (according to Law n. 12.527/2011).

Keywords: Defence product. Confidentiality. Contract. Defence. Technology transfer.

Referências

- AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. *Determinantes da acumulação de conhecimento para inovação tecnológica nos setores industriais no Brasil*: Base Industrial de Defesa. Brasília: [s. n.], 2010. 70 p.
- BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.
- BARBOSA, Enio. Programa FX-2 de modernização de caças da FAB pode contribuir para o avanço da indústria nacional. *Conhecimento & Inovação*, Campinas, v. 6, n. 1, p. 42-45, 2010.

BASSO, Maristela. *Contratos internacionais do comércio: negociação – conclusão – prática*. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.

BOBBIO, Norberto. *Teoria do ordenamento jurídico*. 10. ed. Brasília: UnB, 1997.

BRASIL. Agravamento Regimental em Carta Rogatória nº 8.279 - República Argentina, Coagulantes Argentinos S/A. Relator: Celso de Mello. Brasília, 17 jun. 1998. Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=324396>>. Acesso em: 17 out. 2013.

_____. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008. Aprova a Estratégia Nacional de Defesa, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Decreto/D6703.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7170.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8383.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Com alterações estabelecidas pela Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro

de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112527.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. Lei nº 12.598, de 21 de março de 2012. Estabelece normas especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa; dispõe sobre regras de incentivo à área estratégica de defesa; altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12598.htm>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. Presidência da República. Mensagem nº 323, de 17 de julho de 2012. Encaminhamento ao Congresso Nacional dos textos da proposta da Política de Defesa Nacional, da Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Poder Executivo, Brasília, 18 jul. 2012, Seção 1, p. 2.

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 642.213, E I Du Pont De Memours and Company v. Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Relator: João Otávio de Noronha. Brasília, 28 abr. 2010. *Diário de Justiça Eletrônico*, Brasília, 2 ago. 2010. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200400038267&dt_publicacao=02/08/2010>. Acesso em: 18 out. 2013.

_____. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.480, Confederação Nacional do Transporte – CNT e Confederação nacional da Indústria – CNI v. Presidente da República e Congresso Nacional. Relator: Celso de Mello. Brasília, 4 set. 1997. *Revista Trimestral de Jurisprudência*, Brasília, v. 179, n. 2, p. 493-563, jan./mar. 2002.

_____. Tribunal de Contas da União. Acórdão AC-1.068-07/09-2. Processo 007.658/2008-0, Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobrás), Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, Construtora Andrade Gutierrez S/A e Construtora Norberto Odebrecht S/A. Relator: Benjamin Zymler. Brasília, 17 mar. 2009. Disponível em: <<https://contas.tcu.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Jurisprudencia.faces?numeroAcordao=1068&anoAcordao=2009>>. Acesso em: 4 dez. 2013.

COMISSÃO EUROPEIA. Regulamento (CE) nº 772, de 7 de abril de 2004, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 81º do Tratado a categorias de acordos de transferência de tecnologia. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV:l26108>>. Acesso em: 10 jan. 2016.

DUARTE, Érico Esteves. *Tecnologia militar e desenvolvimento econômico: uma análise histórica*. Rio de Janeiro: Ipea, 2012.

GOYZUETA, Verónica. Novos rumos para a defesa brasileira. *Desafios do Desenvolvimento*, Brasília, v. 7, n. 59, p. 42-47, fev./mar. 2010.

JACKSON, John H. Status of treaties in domestic legal systems: a policy analysis. *American Journal of International Law*, Washington, v. 86, n. 2, p. 310-340, 1992.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. *The economic structure of intellectual property law*. Cambridge: Harvard University Press, 2003. E-book Kindle.

MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e aplicação do direito*. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

MILGRIM, Roger. *Milgrim on licencing*. New York: Mathew Bender, 1994.

MINISTÉRIO também foi alvo de espionagem, diz TV. *Estadão.com.br*, São Paulo, 7 out. 2013. Política. Disponível em: <<http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,ministerio-tambem-foi-alvo-de-espionagem-diz-tv,1082800,0.htm>>. Acesso em: 18 out. 2013.

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. *Manual de Oslo*: diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. Tradução de Flávia Gouveia. 3. ed. [S. l.]: Finep, [1997].

PETROBRAS foi alvo de espionagem de agência dos EUA, afirma programa de TV. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 8 set. 2013. Mundo. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/09/1339008-petrobras-foi-alvo-de-espionagem-de-agencia-dos-eua-afirma-programa-de-tv.shtml>>. Acesso em: 18 out. 2013.

PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). *Manual básico de acordos de parceria de PD&I*: aspectos jurídicos. Porto Alegre: EdUPUCRS, 2010.

PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. *Contrato internacional de transferência de tecnologia: patente e know-how*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

UNITED STATES OF AMÉRICA. Public Law 94-329 – June 30 1976. International Security Assistance and Arms Exports Control Act of 1976. In: _____. *United States statutes at large*. Washington: U.S. Government Printing Office, 1978. v. 90. p. 729-770. Disponível em: <<http://www.gpo.gov/fdsys/granule/STATUTE-90/STATUTE-90-Pg729/content-detail.html>>. Acesso em: 18 out. 2013.

VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. In: SANTOS, Manoel Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). *Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 145-197.