
ASPECTOS CONFLITUAIS DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: UMA ABORDAGEM IBERO-AMERICANA¹

CONFLICT ASPECTS RELATING TO INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER CONTRACTS: A LATIN AMERICAN APPROACH

Recebido: 28/11/2022
Convidado

Guillermo Palao Moreno

Catedrático de Derecho Internacional privado.
Universitat de València (Espanha).

Miembro del Proyecto I+D: TED2021-129307A-I00 "Hacia una transición digital centrada en la persona en la Unión Europea".

E-mail: Guillermo.palao@uv.es

 <https://orcid.org/0000-0002-3267-3934>

RESUMO

A tecnologia e a inovação são ativos importantes e elementos estratégicos que são singularmente competitivos a nível global para empresas e países, com um impacto direto no desenvolvimento econômico e social, bem como na sustentabilidade. Especialmente no atual ambiente altamente internacional, caracterizado pelos desequilíbrios no desenvolvimento tecnológico e no nível de inovação entre países e regiões. Uma importância que levou ao incentivo de políticas públicas ativas que têm impacto em sua promoção e na melhoria dos processos de gestão e transferência de tecnologia e inovação; tornando-se assim um setor chave com um caráter cada vez mais internacional. No âmbito Ibero-Americano, os acordos ou contratos de transferência de tecnologia não correspondem a um tipo específico de contrato, nem constituem uma categoria contratual autônoma.

Palavras-chave: contratos internacionais; contratos de transferência de tecnologia; ibero-americano, direito internacional privado.

ABSTRACT

Technology and innovation are important assets and strategic elements that are uniquely

¹ Tradução de Janny Carrasco Medina. Professora de Direito Internacional e Direitos Humanos pela FASF-LUZ Minas Gerais. Professora Voluntária de Direito Internacional pela Universidade de Brasília (UnB) (2018-2019). Doutora em Direito Internacional pela Universidade de Brasília (UnB) (2018). Mestre em Comunicação Social pela Universidade Marta Abreu de Las Villas em Santa Clara/Cuba (2010).



Este é um artigo de acesso aberto licenciado sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações Internacional 4.0 que permite o compartilhamento em qualquer formato desde que o trabalho original seja adequadamente reconhecido.

This is an Open Access article licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License that allows sharing in any format as long as the original work is properly acknowledged.

competitive at a global level for companies and countries, with a direct impact on economic and social development, as well as sustainability. Especially not in the current highly international environment, characterized by unbalanced technological development and the level of innovation between countries and regions. An importance that was given to the incentive of active public policies that have an impact on their promotion and better two processes of management and transfer of technology and innovation; becoming a key sector with an increasingly international character. In the Ibero-American context, technology transfer agreements or contracts do not correspond to a specific type of contract, nor do they constitute an autonomous contractual category.

Keywords: international contracts; technology transfer agreements; ibero-american; private international law.

1. INTRODUÇÃO

A tecnologia e a inovação são ativos importantes e elementos estratégicos que são singularmente competitivos a nível global para empresas e países, com um impacto direto no desenvolvimento econômico e social, bem como na sustentabilidade. Especialmente no atual ambiente altamente internacional, caracterizado pelos desequilíbrios no desenvolvimento tecnológico e no nível de inovação entre países e regiões.² Uma importância que levou ao incentivo de políticas públicas ativas que têm impacto em sua promoção e na melhoria dos processos de gestão e transferência de tecnologia e inovação³; tornando-se assim um setor chave com um caráter cada vez mais internacional⁴. Neste sentido, a transferência de tecnologia ocupa um lugar importante na própria Agenda 2030 da ONU, onde são estabelecidas as “Metas de Desenvolvimento Sustentável” (ODS), aprovadas pela Assembleia General em 2015⁵; favorecendo uma estreita cooperação regional e internacional neste campo, como pode ser visto nos ODS 17.6 y 7⁶.

Desde uma perspectiva normativa, em especial, a atividade de transferência é implantada através dos chamados acordos ou contratos de transferência de tecnologia

2 Vid. “Índice Mundial de Innovación” que publica regularmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), accesible en: <https://www.wipo.int/publications/es/series/index.jsp?id=129>.

3 ANDRENELLI, A./ GOURDON, J./ MOÏSÉ, E. **International Technology Transfer Policies**. OECD Trade Policy Papers, nº 222, 2019, OECD Publishing, París, pp. 31-32.

4 KHAN, M.R. **Changing the World by Technology Transfer. Licensing and Commercializing of Intellectual Properties**. Exlibris, 2011, p. 19.1255

5 A/RES/70/1.

6 PASQUOT POLIDO, F., “SGD 17: Partnership for the Goals”, en: MICHAELS, R./ RUÍZ ABOU-NIGM, V/ VAN LOON, H.: (Eds.): **The Private Side of Transforming our World – UN Sustainable Development Goals 2030 and the Role of Private International Law**, Intersentia, Cambridge, 2021, pp. 541-568, pp. 561-564.

e inovação; uma categoria ampla e nem sempre facilmente delimitável, caracterizada por sua natureza atípica habitual e pela abordagem jurídica desigual de uma perspectiva comparada⁷. No âmbito Ibero-Americano, onde centraremos nossa atenção, os acordos ou contratos de transferência de tecnologia não correspondem a um tipo específico de contrato, nem constituem uma categoria contratual autônoma⁸. Entretanto, nos referiremos a eles como aqueles contratos cujo objeto é a disponibilização pelo titular de um direito de propriedade intelectual ou industrial específico (tais como direitos de patente, know-how, direitos autorais e direitos conexos, um segredo comercial, um banco de dados ou um programa de computador⁹) derivado de uma tecnologia ou seu desenvolvimento (geralmente sem a transferência de propriedade), para que o beneficiário possa explorá-la, seja em troca de uma contrapartida financeira (ou seja, um royalty, na forma de um pagamento em dinheiro ou em espécie) ou em troca do uso da tecnologia (ou seja, uma taxa ou royalty na forma de um pagamento em dinheiro ou em espécie¹⁰), ou a título gratuito (no âmbito de uma relação contratual ou empresarial de natureza colaborativa); pode até se estender aos serviços ou produtos relacionados e que os fornecem¹¹. Neste sentido, esta ampla categoria contratual cobriria, entre outros contratos e principalmente, licenciamento, cessão, P&D, assessoria e consultoria, prestação de serviços de pesquisa, confidencialidade ou transferência de material, e até mesmo ensaios clínicos.

Embora, apesar de suas diferenças e peculiaridades, vamos tratá-las de forma ampla e unitária, a fim de analisar seu regime conflituoso a partir de uma perspectiva de privatização internacional - em vista de suas grandes semelhanças -, também vamos considerar seu regime conflituoso a partir de uma perspectiva de privatização

7 PASQUOT POLIDO, F., “SGD 17: Partnership for the Goals”, en: MICHAELS, R./ RUÍZ ABOU-NIGM, V/ VAN LOON, H.: (Eds.): **The Private Side of Transforming our World – UN Sustainable Development Goals 2030 and the Role of Private International Law**. Intersentia, Cambridge, 2021, pp. 541-568, pp. 561-564.

8 ALONSO-MUÑUER, M.E., “Los contratos de licencia de patente y de know-how como formas de transferencia de tecnología”, en: VARGAS VASSEROT, C. (Dir.). **Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación**. De la Ley Orgánica de Universidades a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Madrid, La Ley, 2012, pp. 255-281, p. 265; DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial*, Aranzadi, Pamplona, 2000 (2ª ed.), pp. 64-66; GUERRERO GAITÁN, M., “**Tipología de los contratos de transferencia de tecnología**”, *Revista de Propiedad Inmaterial*, nº 13, 2009, pp. 199-252, p. 204-205; KOKKINI-IATRIDOU, D., “Contracts for the Transfer of Technology”, en: VOSKUIL, C.C.A./ PARAC, Z./ WADE, J.A. (Eds.), *Hague-Zagreb Essays 6: On the Law of International Trade: Credit and Guarantee Financing: Transfer of Technology*. Volume 6, Brill, Leiden, 1991, pp. 265-298, p. 267; MORÁN MARTÍNEZ, L./ ODRIOZOLA GUITARTA, J./ ROMERO SUÁREZ, P., **La gestión de la Propiedad Industrial en la transferencia de tecnología: análisis en Cuba**. In *Revista de Derecho*, nº 36, Barranquilla, 2011, pp. 160-183, pp. 171-177.

9 GUERRERO GAITÁN, M. **Los contratos de transferencia internacional de tecnología**. América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, pp. 56-59.

10 DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Contratos...*, op.cit., pp. 64-66 y 139.

11 KOKKINI-IATRIDOU, D., op.cit., p. 267.

internacional¹²-. Uma abordagem que, entretanto, será limitada às questões relativas à determinação da lei aplicável, sem, entretanto, diminuir a importância dos problemas que surgem em outros setores, tais como a resolução de disputas internacionais¹³.

2. MARCO REGULATÓRIO DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.

A importância da transferência internacional de tecnologia e da atividade de inovação levou a uma intensa ação regulatória relacionada a este tipo de acordo em nível internacional, regional e nacional. Entretanto, isto nem sempre abordou as peculiaridades destes contratos sob uma perspectiva conflituosa, mas esteve relacionado a outras áreas e objetivos que têm um impacto direto em sua regulamentação, tais como: a proteção dos direitos de propriedade intelectual e industrial sujeitos à exploração, a defesa da livre concorrência e da concorrência desleal, ou o controle de investimentos e a exportação de tecnologia de dupla utilização. Os que, para a reflexão em destaque dos interesses públicos subjacentes encontrados em sua presença, possuem uma destacada incidência na ordenação de este tipo de contratos internacionais. Em qualquer caso, levando em conta a pluralidade dos setores regulatórios envolvidos e as limitações deste estudo, somente as iniciativas diretamente relacionadas à regulamentação destes contratos e, mais especificamente, seu regime de conflitos serão mencionadas abaixo¹⁴.

2.1. Normativa internacional

Do ponto de vista da determinação da lei aplicável, as diversas tentativas que foram feitas em nível internacional para regulamentar este tipo de acordo, em todos os casos, não deram em nada. Assim, apesar da inegável importância do assunto, o impacto das regulamentações internacionais neste setor não afetará diretamente as questões conflituosas em torno deste tipo de acordo, embora as iniciativas de Soft Law ou “autorregulamentação” neste campo sejam dignas de nota.

Para começar, o Projeto abandonado de “Código de Conduta Internacional sobre Transferência de Tecnologia” desenvolvido pela Conferência das Nações Unidas sobre

12 ANDERSON, M. **Technology Transfer, Bloomsbury Professional**. Londres, 2010 (3ª ed.), p. 3; PEÑA VALENZUELA, D., “Tendencias actuales de la contratación sobre transferencia de tecnología”, en: ZAPATA DE ARBÉLAZ, A. (Comp.). **Derecho Internacional de los Negocios**. Alcances, T. I, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, pp. 159-185, pp. 164-165.

13 Sobre la dimensión relativa a la resolución de controversias internacionales, PALAO MORENO, G., Arbitraje en contratos internacionales de transferencia de tecnología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 113 y ss.

14 GUERRERO GAITÁN, M., Los contratos..., op.cit., pp. 221 y ss.

Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) de 1985¹⁵. Este instrumento, com natureza de Soft Law, tinha regras especializadas de conflito de leis para este tipo de acordo internacional. A Conferência da Haia de Direito Internacional Privado também fez uma tentativa infrutífera de regular esses contratos. Y ello, a partir de la Nota “Licensing agreements and know-how” onde sua regulamentação foi incluída na agenda da Conferência em 1976 - posteriormente excluída-¹⁶. Entretanto, a partir das conclusões alcançadas na sessão de março de 2020, o Conselho de Assuntos Gerais e Política da Conferência acordou retomar esta iniciativa¹⁷.

Portanto, desta perspectiva internacional, pode-se afirmar que atualmente não há instrumentos que tratem especificamente da regulamentação destes contratos - e muito menos de uma perspectiva conflituosa - além das iniciativas do Soft Law de carácter geral como os “Princípios sobre eleição da lei em contratos comerciais internacionais”, aprovados pela Conferência da Haia em 2015 – com incidência de novas regulações do Paraguai e do Uruguai -¹⁸; podendo se destacar igualmente a publicação da Guia “When Private International Law Meets Intellectual Property Law”¹⁹.

Isto não significa, entretanto, que os contratos de transferência de tecnologia de natureza transfronteiriça sejam completamente sem regulamentação ou orientação internacional, mesmo que isto diga respeito apenas a aspectos específicos relacionados a eles. Assim, em relação à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), observa-se que o interesse está principalmente ligado à “Agenda de Desenvolvimento”²⁰; destacando seu trabalho em favor de impulsar pela cooperação e o assessoramento

15 ONU núm. de publicación TD/Code TOT/47. Abandonado en 1994 (A/RES/48/167, de 17.2.1994). THOMPSON, D. **An Overview of the Draft Code**, en: **PATEL, S.J./ ROFFE, P./ YUSSUF, A. (Eds.), International Technology Transfer. The Origins and Aftermath of the United Nations Negotiations on a Draft Code of Conduct**. Kluwer Law International, La Haya, 2001, pp. 51-76 TIMBERG, S., “The Impact in the Transnational Corporation of the International Code of Conduct on the Transfer of Technology”, IIC, Vol. 12, nº 2, 1981, pp. 147-152, p. 149

16 Oficina Permanente, “Note on licensing agreements and know-how”, Actes et documents de la Treizième session 4 au 23 octobre 1976, Tome I, Matières diverses, Oficina Permanente de la Conferencia, La Haya, 1978, pp. 111-118. Eliminado de dicha agenda en su 17ª Sesión de 1992, como se aprecia en: Oficina Permanente, Actes et documents de la Dix-septième session 10 au 29 mai 1993, Tome I, Matières diverses, Oficina Permanente de la Conferencia/ Ediciones SDU, La Haya, 1995, p. 99

17 Punto 14 de sus “Conclusiones y Decisiones”. Vid. “Prel. Doc. 3 of December 2019 -Future work on the intersection between private international law and intellectual property”

18 La cual ha sido tenida en cuenta al elaborar la Ley No 5393 sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales de Paraguay (2015) y la Ley General de Derecho Internacional privado del Uruguay (2020). Vid.: <https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=135>.

19 Publicada por su Oficina Permanente en 2019, elaborada por BENNET, A. y GRANATA, S., When private international Law meets Intellectual Property Law. A Guide for Judges, Ginebra/ La Haya, OMPI/ Conferencia de La Haya de Derecho Internacional privado, 2019.

20 El Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDPI), hace referencia a esta dimensión en la “Categoría C” de sus 45 Recomendaciones. Vid.: <https://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/index.html>.

especializado neste âmbito²¹. Tudo isso, ao margen da atividade desenvolvida pelo seu Comitê Permanente sobre o Direito de Patentes (SCP)²².

Por sua vez, o trabalho da Organização Mundial do Comércio (OMC) nesta área também está relacionado à sua Agenda de Desenvolvimento - através do “Grupo de Trabalho sobre Comércio e Transferência de Tecnologia” - embora com resultados igualmente mistos.²³; afetando, entre outros, o Anexo 1C contendo o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs). Assim aprecia-se, com carácter geral nos arts. 7 e 8-²⁴; enquanto, de modo mais especial e em relação com os direitos de patentes, nos arts. 27 ao 34²⁵, 40²⁶, 66.2²⁷, o 67²⁸.

2.2 Normativa regional e estatal

Nem em nível regional nem nacional temos regulamentos que lidem especificamente com as peculiaridades dos contratos de transferência internacional de tecnologia, e muito menos da dimensão de determinação da lei aplicável. Entretanto, a este respeito, deve-se mencionar a estrutura conflituosa prevista para os contratos internacionais em geral, tanto nas Américas como na Europa, uma vez que também afeta este tipo de contrato.

21 “Guía de licencias para países en desarrollo” de 1977 (Publicación OMPI núm. 620S); “Cómo negociar licencias tecnológicas” de 2004 (Publicación OMPI núm. 903S); “Intercambiar valor. Negociación de acuerdos de licencia de tecnología. Manual de capacitación” de 2005 (Publicación OMPI núm. 906S); o “Successful Technology Licensing” de 2015 (Publicación OMPI núm. 903E); “Guía práctica para la creación y la gestión de Oficinas de Transferencia de Tecnología en Universidades y Centros de Investigación de América Latina. El rol de la propiedad intelectual”, de 2006 (Publicación OMPI núm. 906S).

22 “Transferencia de Tecnología” de 2011 (SCP/14/4) y “Disposiciones de la legislación de patentes que contribuyen a la transferencia efectiva de tecnología, entre ellas las relativas a la divulgación suficiente” de 2019 (SCP 30/08). Vid.: https://www.wipo.int/patents/en/topics/technology_transfer.html.

23 Vid.: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/dev_wkgrp_trade_transfer_technology_s.htm. Al respecto, CORREA, C. M. “Technology transfer in the WTO agreements”, en: A Positive Agenda for Developing Countries, UNCTAD, Nueva York, 2000; MORÁN MARTÍNEZ, L., “Análisis de las normativas internacionales sobre la transferencia de tecnología: incidencia en Cuba”, Revista Direito GV, nº 7(2), 2011, pp. 501-514, p. 504.

24 NGUYEN, T.T. **Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS Agreement. Implications for Developing Countries**. Edward Elgar, Cheltenham, 2010, pp. 28-32; VERMA, S.K., “TRIPS – Development and Transfer of Technology”, IIC, Vol. 27, nº 3, 1996, pp. 331-364, pp. 335 y 358.

25 OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C. **Los derechos de patente en el ADPIC situación y debates actuales**. NUE, Vol. 241, 2005, pp. 49-64 PALUMA, T., Propiedade intelectual e dreito ao desenvolvimento, Pillares, Sao Paulo, 2017, p. 118-119.

26 MASKUS, K.E. **Encouraging International Technology Transfer**. Ginebra, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2004, p. 40; ULRICH, H., “Competition, Intellectual Property Rights and Transfer of Technology”, en: PATEL, S.J./ ROFFE, P./ YUSSUF, A. (Eds.), op. cit., pp. 363-380, pp. 365-370.

27 FORAY, D. **Technology Transfer in the TRIPS Age: The Need for New Types of Partnerships between the Least Developed and Most Advanced Economies**. International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Ginebra, 2009, p. 56.

28 SAHA, P.K. **TRIPS and Technology Transfer. Developing and Least-Developed Countries Perspective**. Müller, Saarbrücken, 2011, pp. 99-114, 124-125 y 171.

Assim, a nível regional e começando pela América Latina, devem ser mencionadas as soluções contidas tanto no Código Bustamante²⁹, como nos Tratados de Direito Civil internacional –Montevideu, 1889 e 1940-³⁰, ao igual que -no marco da Organização de Estados Americanos- o previsto na Convenção Interamericana sobre direito aplicável aos Contratos Internacionais de –México, 1994-³¹. Conjuntamente, desde a perspectiva do Soft Law, destacar o marco da OHADAC, a Lei Modelo de Direito Internacional privado (2014) e os Princípios sobre os contratos comerciais internacionais (2015)³². Por outro lado, na União Européia - afetando os países ibéricos, Espanha e Portugal - deve-se mencionar o Regulamento (CE) nº 593/2008 sobre a lei aplicável às obrigações contratuais (Roma I)³³.

A ausência de regras específicas para este tipo de contratos internacionais a nível estatal também não implicou sua completa desregulamentação, mas obriga a recorrer às regras gerais de conflito de leis previstas para obrigações contratuais e contratos internacionais no sistema de direito internacional privado de cada país. Algo que geralmente nos leva, na América Latina, às soluções previstas nos Códigos Civis. E isto, exceto nos casos em que um quadro legislativo especial está disponível em matéria de Direito Internacional privado –como se observa de forma crescente no âmbito latino-americano-. Tal e como acontece, nos supostos da Venezuela (1998), da República Dominicana (2014), Panamá (2015) o Uruguai (2020); ou com uma lei especial para contratos internacionais, como no Paraguai (2015).

Entretanto, de uma perspectiva ibérica, a situação na Espanha e em Portugal é diferente, pois a aplicação universal do Regulamento Roma I ainda não está em vigor. (como prevê seu art. 2), implica o deslocamento total de suas regras de conflito estatais - também alojadas em seus códigos civis - dentro de seu escopo de aplicação. (o que está estabelecido no art. 1).

3. A IMPORTÂNCIA DA AUTÔNOMIA DA VONTADE NESTA ÁREA

A natureza privada dos acordos de transferência de tecnologia significa que o jogo da autonomia da vontade constitui um elemento particularmente significativo em sua gestão jurídica, em todas as fases em que esses contratos internacionais se desdobram. Da perspectiva internacional-privada, isto torna o princípio da autonomia altamente

29 Ratificado por Bolívia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana e Venezuela.

30 Ratificado por Argentina, Paraguay e Uruguay.

31 Suscrita en México en 1994, en el marco de la CIDIP V, y ratificada por México y Venezuela (en: http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPV_convencioncontratosinternacionales.htm).

32 En: <http://www.ohadac.com/accueil.html>.

33 En vigor en los 27 Estados miembros de la Unión Europea –a excepción de Dinamarca-, desde el 17 de diciembre de 2009, tal y como contempla su artículo 29 (DO núm. L 177, de 4.7. 2008).

relevante, não apenas na determinação da lei aplicável, mas também no recurso à autorregulamentação, quando o contrato é de natureza internacional.

3.1 A eleição da lei aplicável pelas partes

Sendo este o caso, *electio iuris* é uma opção particularmente benéfica em relação aos contratos internacionais de transferência de tecnologia por várias razões. Para começar, esta abordagem permite que as partes optem por uma lei estatal que esteja ligada à economia do contrato e aos interesses de seus participantes - tais como, entre outros, a *lex loci protectionis* ou lei do país onde estivesse estabelecido o titular dos direitos de propriedade intelectual objeto de transferência-, oferecendo-lhes um alto nível de segurança jurídica e previsibilidade³⁴; resultando, portanto, habitual que as partes acudam a esta possibilidade na prática³⁵. Em qualquer caso, o recurso ao princípio da autonomia pode ser expresso de duas formas principais: de forma expressa ou tácita. Entretanto, tanto o reconhecimento e a extensão desta opção, como os formulários disponíveis para as partes do contrato para a manifestação do princípio, variam consideravelmente de um país para outro.

a) Por um lado - escolha expressa - seria possível que as partes selecionassem diretamente a lei estatal aplicável ao contrato, nas cláusulas do próprio contrato, incorporando uma cláusula de “lei aplicável” - normalmente ao mesmo tempo em que optassem por um mecanismo de resolução de disputas (jurisdicional, arbitral ou de mediação)³⁶; seja por escrito ou por um meio eletrônico equivalente que deixe um registro³⁷. Uma cláusula que, devido à sua importância e à complexidade que envolve este tipo de contrato, precisa ser redigida claramente para reduzir os riscos potenciais³⁸;

34 CABANELLAS, G., “Applicable Law Under International Transfer of Technology Regulations”, IIC, Vol. 15, nº 1, 1984, pp. 39-67, pp. 49-50 y 67; FLORES, N.C., “O princípio da autonomia da vontade do directo internacional privado aplicado aos contratos de know-how”, en: PIMENTEL, L.O./ ESPLUGUES MOTA, C./ BARRAL, W. (Orgs.), Directo internacional privado. Uniao Européia e MERCOSUL, Fundação Boiteux, Florianópolis, 2007, pp. 391-410, p. 407; GUERRERO GAITÁN, M., Los contratos..., op.cit., p. 121; MOURA VICENTE, D. **A tutela internacional da propriedade intelectual**. Almedina, Coimbra, 2008, pp. 287-289; PALAO MORENO, G., “La transferencia internacional del conocimiento y de la innovación en Iberoamerica: una aproximación conflictual”, en: WACHOWICZ, M./ PALAO MORENO, G. (Coords.). **Propiedad Intelectual**. Inovação e Conhecimento, Jurua, Curitiba, 2010, pp. 137-153, p. 139; TORREMANS, P., “Licenses and assignments of intellectual property rights under the Rome I Regulation”, JPIL, 2008, pp. 397-420, p. 420.

35 DE MIGUEL ASENSIO, P.A., Contratos..., op.cit., pp. 205-206; KOKKINI-IATRIDOU, D., op.cit., p. 280.

36 GUERRERO GAITÁN, M., Los contratos..., op.cit., p. 209.

37 RODRÍGUEZ BENOT, A. La influencia de la globalización en la elaboración, aplicación e interpretación del sistema de Derecho internacional privado: especial referencia al comercio electrónico y a la contratación internacional. In: **Globalización y Derecho**. Colex, Madrid, 2003, pp. 507-536, p. 524.

38 MANKOWSKI, P. Article 3. In MAGNUS, U./ MANKOWSKI, P. (Eds.). **Rome I Regulation**. Otto Schmidt, Colonia, 2017, pp. 87-263, pp. 122-137.

tendo, em qualquer caso, um caráter autônomo em relação ao contrato em que está inserido - ou seja, separável dele e não afetado por sua possível invalidez-.

b) Por outro lado - escolha tácita - pode-se considerar que tal escolha, embora não claramente expressa em suas cláusulas, é evidente, clara ou inequívoca a partir dos elementos e termos do contrato de transferência de tecnologia. Este seria o caso, por exemplo, se as partes tivessem utilizado um formulário ou um contrato padrão do qual sua conexão com uma determinada lei estatal pudesse ser claramente derivada; ou mesmo se esta conclusão pudesse ser tirada das circunstâncias que envolvem o contrato, tais como a existência de relações anteriores ou contratos ligados, ou mesmo sua conexão com um determinado fórum, bem como de elementos da relação, tais como: a nacionalidade ou residência habitual das partes, o local de celebração ou execução do contrato, a moeda acordada ou o idioma no qual o acordo de transferência de tecnologia foi redigido³⁹.

Especificamente, e em relação à esfera ibero-americana, o princípio da autonomia de vontades conflitantes está atualmente previsto em muitos instrumentos regionais e estatais. Assim, em contraste com a tradicional desconfiança que os legisladores estatais demonstraram em relação a esta possibilidade, o fato é que o *electio iuris* estaria avançando de forma decisiva e crescente neste contexto geográfico. Isto é particularmente benéfico em relação à gestão legal dos contratos analisados, como já foi apontado.

a) Neste sentido, por um lado, esta opção é fortemente apoiada de uma perspectiva regional em ambos os lados do Atlântico; é amplamente aceita tanto em suas formas expressas e tácitas, como também sem a exigência de um vínculo entre o contrato e a lei estatal selecionada - com a possibilidade de dividir a regulamentação do contrato. Como pode ser visto, no art. 7.1 Convenção de México de 1994 e o art. 3.1 Regulamento Roma I.

b) No entanto, por outro lado, de uma perspectiva convencional e estatal, e apesar de sua importância, o princípio da autonomia das partes não tem tido tradicionalmente este apoio em questões contratuais na América Latina - esta escolha não sendo prevista, em grande número de ocasiões, do ponto de vista da determinação da lei aplicável⁴⁰. Uma posição que poderia afetar negativamente a confiança das partes e, conseqüentemente, o número de operações transfronteiriças de transferência de tecnologia e inovação.

39 FAWCETT, J.J./ TORREMANS, P., *Intellectual Property in Private International Law*, Oxford University Press, Oxford, 1998, p. 553; GUERRERO GAITÁN, M., “Legislación aplicable a los contratos internacionales de Transferencia de Tecnología”, *Revista de la Propiedad Inmaterial*, nº 14, 2010, pp. 141-193, pp. 170-171.

40 GUERRERO GAITÁN, M., *Los contratos...*, op.cit., pp. 348-349. En general, sobre esta cuestión, VIAL UNDURRAGA, M.I., “La autonomía de la voluntad en América Latina: una tarea pendiente”, *Revista Chilena de Derecho*, vol. 45, Nº 2, 2018, pp. 453-478. Cfr. los capítulos nacionales relativos a los distintos países latinoamericanos en: BASEDOW, J./ RÜHL, G./ FERRARI, F./ DE MIGUEL ASENSIO, P. (Eds.), *Encyclopedia of Private International Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, Vol. 3; y en Esplugues Mota, C./ Hergaín, D./ Palao Moreno, G. (Dir.), *Derecho de los contratos internacionales en Latinoamérica, Portugal y España*, B de F/ Edisofer, Montevideo/ Madrid, 2008.

Neste sentido, embora o Código Bustamante também não reconheça esta possibilidade, o Tratado de Montevideu de 1940 exclui diretamente o princípio autonomista de desempenhar um papel⁴¹.

Uma postura de exclusão que, entre outros, e devido a seus resultados prejudiciais, teria levado ao fato de que em países onde tal escolha não é reconhecida - exceto naqueles onde nenhuma escolha é reconhecida - ou suas autoridades judiciais têm gradualmente admitido a possibilidade de as partes selecionarem a lei regente do contrato - em virtude da regra geral de autonomia material da vontade - (assim, Chile ou Equador), ou então o recurso à arbitragem comercial internacional tem sido incentivado, uma vez que a arbitragem é uma área onde a *electio iuris* seria respeitada (como pode ser visto no Brasil ou na Colômbia).

Entretanto, esta posição questionável contrasta com a aceitação normal da autonomia de vontades conflitantes - geralmente em sua forma expressa e sem exigências particulares de conexão - em muitos sistemas estatais latino-americanos de direito internacional privado. Como pode ser visto nos Códigos Civis da Argentina (Art. 2651) e Cuba (Art. 17) - expresso ou tácito, em ambos os casos - México (Art. 13.5) ou Peru (Art. 2095), assim como na Guatemala (Art. 31 Ley del Organismo Judicial). Um apoio que também pode ser visto - mais recentemente e cada vez mais - nas leis especiais do Direito Internacional Privado, a começar pelo art. 29 da Lei venezuelana e pelos arts. 4 e 6 no Paraguai - em ambos os casos, limitados à escolha expressa -, assim como no art. 58 do sistema dominicano, art. 69 no Panamá ou art. 45 no novo modelo uruguaio - nestes casos, em suas formas expressas e tácitas.

Ainda, e no que diz respeito à relação entre a escolha da lei e a submissão aos tribunais - com base na vontade tácita -, deve ser assinalado que, com base no disposto no artigo 7.2 da Convenção do México de 1994, no considerando 12 do Regulamento Roma I - ou de uma perspectiva estatal, nos artigos 58 da Lei Dominicana e 46 da Lei Uruguaia -, a escolha de um foro pelas partes seria tomada como um elemento a ser levado em consideração para a determinação da lei aplicável ao contrato, e não pode necessariamente ser considerada como uma presunção. Portanto, no caso de desejar selecionar um determinado estado ou tribunal arbitral (ou recorrer a um procedimento de mediação), é aconselhável que seja claramente acordado na própria cláusula.

3.2 A incidência da autorregulação

41 OPERTTI DABAN, D./ FRESNEDO DE AGUIRRE, C., Contratos comerciales internacionales, Fundación de Cultura Universitaria Montevideo, 1997, pp. 19 y 47; FERNÁNDEZ ARROYO, D.P. (Coord.), Derecho internacional privado de los estados de MERCOSUR, Zavalia, Buenos Aires, 2003, pp. 988-995.

A importância econômica e a complexidade técnica dos acordos internacionais de transferência de tecnologia não têm sido igualadas pela incorporação de resolução especializada de conflitos em nenhum dos níveis acima - internacional, regional ou nacional.-. Isso teria resultado tanto na necessidade de recorrer às regras de conflito geralmente concebidas para contratos internacionais, como na proliferação de iniciativas - institucionais, profissionais e acadêmicas - visando a regulamentação adequada desses contratos, resultando em uma crescente e intensa em favor da “auto-regulamentação” nesta área. Isto tem um caráter flexível e descentralizado, que seria baseado tanto na natureza privada deste tipo de acordo quanto na importância da autonomia da vontade em relação a estes contratos internacionais. Em relação a esta tendência significativa, o impulso demonstrado a favor da “auto-regulamentação” por parte dos organismos públicos e privados desempenha um papel decisivo. Assim, para começar, além das agências que administram os direitos de propriedade intelectual (Escritórios de Patentes e Marcas), deve-se mencionar os Centros de Tecnologia, as Organizações Públicas de Pesquisa (ORP) e os Escritórios de Transferência de Resultados de Pesquisa (RTOs)⁴². O trabalho das empresas envolvidas na atividade de transferência, mas também o dos Consórcios e Alianças Estratégicas criadas para este fim, também deve ser destacado⁴³, e as sociedades de capital de risco que financiam empresas baseadas em tecnologia (EBTs) –*Start-Ups* o *Spinn-offs*-⁴⁴, e incluso as Associações profissionais relacionadas com essa atividade⁴⁵.

A partir da dimensão “autorregulação”, várias iniciativas - tanto públicas quanto privadas - podem ser destacadas que, devido ao impulso do princípio da autonomia neste campo, têm grande projeção na gestão jurídica dos contratos de transferência internacional de tecnologia.

42 HIDALGO, A. **Mecanismos de transferencia de tecnología y propiedad industrial entre la Universidad, los Organismos Públicos de Investigación y las Empresas**. EOI, Madrid, 2010. En el caso español destacan la Red OTRI del Consejo de Rectores de Universidades de España (CRUE) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (accesibles respectivamente en: <http://www.redotriuniversidades.net/index.php/enlaces> y <https://www.csic.es/es/innovacion-y-empresa/contratos>).

43 PALAO MORENO, G./ OLAVARRÍA IGLESIA, J. (Dir.), **Internacionalización de la investigación e innovación**. Consorcios y alianzas estratégicas, Valencia, PCUV, 2020 (accesible en: <https://pcuv.es/es/recursos/ebooks>).

44 ÁVILA DE LA TORRE, A., “La financiación de las empresas de base tecnológica”, en: CARBAJO GASCÓN, F./ CURTO POLO, M.M. (Dir.), **Propiedad Intelectual y Transferencia de Conocimiento en Universidades y Centros Públicos de Investigación**. Tirant lo Blanch/ Ediciones Universidad de Salamanca, Valencia, 2018, pp. 617-644, pp. 620-623.

45 Así, la International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) –en: <https://aippi.org/>- la Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP) -en: <https://attp.info/learn-about-attp/>-; la Association of University Technology Managers (AUTM) -en: <https://autm.net/>- la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI) -en: <https://ficpi.org/>-; la Licensing Executives Society International (LESI) -en: <https://www.lesi.org/>-; la Association of European Science and Technology Transfer Professionals (ASTP) -en: www.astp.net/-; o el Center for Technology Transfer - En: <https://joinup.ec.europa.eu/collection/spain-center-technology-transfer/about->.

a) Por um lado, como manifestação da *Lex Mercatoria*, vale destacar a proliferação de “contratos-modelo”, que oferecem orientação e um nível adequado de previsibilidade para as partes. Assim, a título de exemplo, o “ICC Model International Technology Transfer Contract” -cuja última versão é de 2016-⁴⁶, o a iniciativa desenvolvida pela Oficina Espanhola de Patentes e Marcas, em conjunção com a OMPI, o Conselho Superior de Investigações Científicas e “Licensing Executives Society” (Espanha e Portugal), resultando em diversos contratos modelo de frequente uso em este âmbito –em versão bilingue, espanhol e inglês-, acompanhados de uma Guia de utilização⁴⁷. Não se deve esquecer que o princípio autonomista irá colorir tanto as sucessivas fases nas quais os contratos de transferência de tecnologia são geralmente desenvolvidos ⁴⁸, enquanto a suas cláusulas⁴⁹.

b) Por outro lado, como manifestação do *Soft Law*, destaca-se a elaboração de Códigos de Conduta ou Guias, como no caso do Projeto da UNCTAD, acima mencionado - e malfadado - para um “Código Internacional de Conduta para a Transferência de Tecnologia”, que prevê o recurso à *electio iuris* e, em sua ausência, o principal jogo do sistema jurídico do país de recepção e uso da tecnologia transferid- (Capítulo VIII)⁵⁰; a Recomendação da Comissão sobre a Gestão da Propriedade Intelectual em Atividades de Transferência de Tecnologia ou o Código de Prática de 2008 para Universidades e outras Organizações Públicas de Pesquisa - a nível da UE -⁵¹; a intensa labor da OMPI neste âmbito⁵².

c) Finalmente, vale mencionar também o crescente significado da elaboração de diferentes “Princípios” que são concebidos para oferecer um modelo para a gestão, entre outras coisas, das peculiaridades dos contratos de propriedade intelectual - tais como os contratos de transferência - de carácter internacional. Assim, na esfera transatlântica, para mencionar o “Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law,

46 Publicación CCI núm. 674 (París, ICC Publications, 2009).

47 Sobre esta cuestión: https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferecia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/.

48 DROPE, R./ HOFFMANN, M./ ADLER, P./ THRUN, D. “Pre-contract IP”, en: JOLLY, A. (Ed.), **The Handbbook of European Intellectual Property Management. Developing, managing and protecting your company’s intellectual property**, Kogan Page, Londres, 2015, pp. 79-82.

49 ECHARRI, S./ PENDÁS, A., **La Transferencia de Tecnología. Aplicación práctica y jurídica.**, Mares, Madrid, 1999, pp. 41-42.

50 WILMER, G. Applicable Law and Dispute Settlement. In PATEL, S.J./ ROFFE, P./ YUSSUF, A. (Eds.), op. cit., pp. 115-123.

51 En: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cc4d955-3140-442e-b1e6-104abd0a5fd8>.

52 “Guía de licencias para países en desarrollo” de 1977 (Publicación OMPI núm. 620S); “Cómo negociar licencias tecnológicas”, de 2004 (Publicación OMPI núm. 903S); “Intercambiar valor. Negociación de acuerdos de licencia de tecnología. Manual de capacitación” de 2005 (Publicación OMPI núm. 906S); “Successful Technology Licensing” de 2015 (Publicación OMPI núm. 903E) Accesibles en: https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/tech_transfer/index.html.

and Judgements in Transnational Disputes”, publicados pelo American Law Institute (ALI) de 2008⁵³ e os “Principles for Conflicts of Laws in Intellectual Property” de 2011, elaborados por el European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP)⁵⁴. bem como, já a partir de uma dimensão internacional, destacar a existência de um rascunho de “Princípios” (2018) no âmbito da International Law Association (ILA)⁵⁵.

No entanto, da perspectiva da privatização internacional, devemos agora enfrentar a forma pela qual a “autorregulamentação” pode ser integrada na organização de contratos de transferência de tecnologia com caráter internacional. A este respeito, deve-se observar que a escolha expressa da lei aplicável será entendida, na maioria dos sistemas jurídicos analisados, como sendo feita exclusivamente a favor de uma “lei” ou “lei” estatal. Assim, por uma questão de princípio e a partir desta perspectiva conflituosa, não seria permitida a mera referência pelas partes a normas, princípios, regras, usos ou práticas não estatais - tão importantes nesta área -; elas seriam aceitáveis apenas como “incorporação por referência” de natureza material ou substantiva (algo que seria visto como uma “referência”). perfeitamente permitindo a partir da previsão geral prevista em todos os Códigos civis)⁵⁶.

Assim, no que diz respeito a este estudo, este resultado derivaria das disposições da grande maioria dos instrumentos mencionados. E isto, com exceção de casos como o Art. 5 da Lei Paraguaia, que admitiria a escolha de regras de direito de origem não estatal, ou a referência às “regras, costumes e princípios do direito comercial internacional, assim como usos e práticas comerciais geralmente aceitas” no Art. 10 da Convenção do México de 1994.

4. LEI OBJETIVAMENTE APLICÁVEL A ESTE TIPO DE CONTRATO

Apesar dos benefícios derivados do recurso ao princípio da autonomia das partes, quando as partes não selecionam o *lex contractus* - ou esta alternativa não está prevista no sistema de direito internacional privado aplicável -, o direito estatal que rege o contrato deve ser determinado de forma objetiva. Os modelos pelos quais esta operação é realizada nos sistemas jurídicos ibero-americanos coincidem em não ter regras especializadas que atendam às peculiaridades dos contratos de transferência de tecnologia - nem mesmo, num sentido mais amplo, à categoria de contratos relativos a direitos de propriedade

53 American Law Institute. ALI Principles governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgements in **Transnational Disputes**, St. Paul, ALI Publishers, 2008.

54 En: https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/clip/Principios_CLIP.pdf.

55 En: <https://www.ila-hq.org/index.php/committees>.

56 GUERRERO GAITÁN, M., Los contratos..., op.cit., pp. 123-125.

intelectual ou industrial.

Portanto, mais uma vez, devemos confrontar as soluções previstas para os contratos em geral e analisar seu jogo em relação aos acordos analisados, com os modelos adotados a partir desta perspectiva comparativa demonstrando ser díspares. Para isso, será feita uma distinção entre os sistemas jurídicos que seguem uma abordagem tradicional - de natureza territorial - e os sistemas que incorporam abordagens mais modernas - baseadas na economia do contrato ou no princípio da proximidade-.

4.1 Soluções tradicionais: a lei do local de execução e celebração do contrato e a lei da residência habitual comum das partes

Para começar, a partir de uma abordagem mais tradicional - amplamente utilizada na América Latina - muitos instrumentos optam por utilizar pontos de conexão objetivos e territoriais, tais como o local de conclusão ou o local de execução do contrato.⁵⁷; o que, por sua vez, poderia ser combinado com outros critérios de natureza pessoal, como a residência habitual comum das partes. Nesta linha, embora usando diferentes combinações, estão as soluções previstas nas Convenções de Montevideu, no Código Bustamante, como na grande maioria dos sistemas de origem estatal na esfera latino-americana⁵⁸.

Bem, em todas as abordagens que servem este modelo, o objetivo subjacente é favorecer a aplicação da lei de um país que certamente está ligado ao acordo e, neste sentido, não há dúvida de que eles atendem às particularidades de muitos casos de contratos internacionais de transferência de tecnologia. Não esqueçamos, a este respeito, e a título de exemplo, que no Capítulo VIII da Proposta do Código de Conduta da UNCTAD, o recurso à *lex executionis* foi favorecido ao prever, na ausência de *electio iuris*, a aplicação da lei do país de recepção e uso da tecnologia transferida. Entretanto, também é verdade que no atual contexto global e com o uso frequente das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), o uso destes critérios objetivos tradicionais - principalmente territoriais, mas também critérios pessoais - pode dar origem a dificuldades práticas devido à sua rigidez. Como pode ser visto a partir de uma análise dos critérios mencionados acima. A forma pela qual esta solução é encarnada, como já foi mencionado, é plural na prática a partir de uma perspectiva comparativa latino-americana. A este respeito:

57 Por todos, VIRGÓS SORIANO, M., Lugar de celebración y de ejecución en la contratación internacional, Tecnos, Madrid, 1989.

58 GUERRERO GAITÁN, M., Los contratos..., op.cit., pp. 348-349. Un análisis de tales Convenciones y de los ordenamientos latino-americanos, en: ESPLUGUES MOTA, C./ HARAGÍN, D./ PALAO MORENO, G. (Dir.), op.cit.

a) Por um lado, o critério do local de execução ou cumprimento do contrato é utilizado, a título de exemplo e como aproximação única, no Art. 36 do Tratado de Montevideu de 1940, assim como nos Códigos Civis do Equador (Art. 15), Cuba (Art. 17), México (Art. 13.5), Nicarágua (Art. 14) assim como na Guatemala (Art. 31 Ley del Organismo Judicial), favorecendo seu uso em sistemas como o hondurenho, peruano e panamenho (Art. 74). Como já foi explicado, a execução do locus geralmente leva à lei do país para o qual o direito é transferido - transferido ou licenciado -.⁵⁹; mas se enquadra mal nos casos em que se prevê uma exploração multi-territorial dos direitos de propriedade intelectual transferidos.⁶⁰, resultando em localização complexa ou levando à conexão do acordo com uma pluralidade de leis aplicáveis⁶¹.

b) Por outro lado, o lugar de conclusão como resposta inicial é encontrado no Código Civil Brasileiro (Art. 9), bem como de forma suplementar, à *lex executionis* no Art. 40 do Tratado de Montevideu de 1940, à residência habitual comum das partes no Art. 186 do Código Bustamante ou mesmo à nacionalidade comum (Art. 27 do Código Civil costarriquenho). Estas duas últimas abordagens - as duas últimas - que, apesar de responderem a muita conexão entre o contrato e a lei regente do acordo, se destacam por serem raras na contratação internacional.⁶² A celebração do locus celebration também não está isenta de dificuldades práticas se considerarmos não apenas os casos de contratação por meios eletrônicos, mas também aqueles casos em que sua possível natureza fortuita é levantada, o que não é muito ligado e complexo para localizar - e até mesmo manipulável - em casos de contratação à distância entre pessoas ausentes - com diferentes abordagens estatais a este problema, dependendo se optam por favorecer o local de emissão (origem) ou recebimento (destino) da oferta contratual.⁶³.

c) Também encontramos modelos onde ambas as abordagens territoriais são combinadas, como pode ser visto nos códigos civil e comercial da Bolívia (art. 804 Código de comércio), Chile (art. 16 Código civil), Colômbia (art. 20 Código civil e 869 Código de Comercio), Honduras (Art. 14 Código Civil) ou Nicarágua (Art. 14 Código Civil) - nestes casos, favorecendo o local de execução, autorizando o recurso ao direito estrangeiro se a *loci executionis* e *celebrationis* coincidirem -; assim como no Peru (Art. 2095), na Argentina (Art. 2652), ou na nova Lei de Direito Internacional Privado do Uruguai (Art.

59 FLORES, C.N. Segredo industrial e o know-how. Aspectos jurídicos internacionais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008, p. 163.

60 TORREMANS, P., Questioning the principles of territoriality: the determination of territorial mechanisms of commercialization. In **Copyright. A Handbook of Contemporary Research**. Edward Elgar, Chetelham, 2007, pp. 460-482.

61 BOUZA VIDAL, N. **Aspectos del Derecho internacional privado de los contratos de transferencia de tecnología**. Curso de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 1991, pp. 227-269, p. 263 (en: <http://www.ehu.es/cursosderechointernacionalvitoria/>).

62 Ibid., p. 263.

63 DE ARAUJO, N. **Direito internacional privado. Teoria e prática brasileira**. Renovar, Rio de Janeiro, 2004, pp. 320-321

49) - em ambos os casos, prevendo a natureza suplementar da lei do local de conclusão, em situações onde a *loci executionis* e *celebrationis* não coincidem -; ou na Costa Rica (Art. 27). 49) - em ambos os casos, prevendo a natureza suplementar da lei do local de conclusão, em situações de não localização ou indeterminação da *loci executionis* -; ou na Costa Rica (Art. 27), favorecendo a lei do local de conclusão quando o contrato não tiver que ser executado ali. Por outro lado, as abordagens baseadas na combinação destes critérios, embora tendam a evitar a rigidez destes critérios territoriais e favoreçam uma maior ligação, também são tributárias dos problemas mencionados acima.

4.2 Novas orientações na matéria: a prestação, características e o ordenamento mais estreitamente vinculado

A evolução sofrida pela codificação do direito internacional privado nas últimas décadas - no nosso caso, nas esferas regional e estatal da Ibero-América - deu origem a novos modelos regulatórios em relação aos contratos internacionais - ligados à intensa evolução doutrinária e discussão em ambos os lados do Atlântico nas últimas décadas; com um impacto direto na organização de acordos internacionais de transferência de tecnologia.

Em particular, duas têm sido as manifestações conflitantes mais relevantes destas novas tendências em matéria contratual: determinar a lei do contrato de acordo com o desempenho que caracteriza o contrato, ou recorrer ao sistema jurídico mais estreitamente ligado ou ligado ao acordo. Ambos podem ser manifestados, por sua vez, isoladamente ou em combinação - um com o outro, ou mesmo com outros critérios de localização do contrato.

A primeira abordagem se relacionaria à opção a favor da lei onde está situada a parte contratante que, no momento da conclusão do contrato de transferência, desenvolve seu “desempenho característico”. Um exemplo deste modelo é o pioneiro Art. 4.2 Regulamento Roma I - já que este tipo de acordo não poderia ser considerado como um contrato de compra e venda ou um contrato de serviço, regulado em seu numeral 1º⁶⁴; sendo, portanto, a solução presente na realidade da Espanha e Portugal.

Entretanto, há também uma tímida incidência desta solução na América Latina. Assim, por exemplo, enquanto o Art. 2652 do Código Civil argentino prevê que, se o local de execução do contrato não for designado, será entendido como “o do domicílio atual do

64 DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Applicable law in the absence of choice to contracts relating to intellectual or industrial property rights”, *YbPIL*, 2008, pp. 199-219, p. 208; MANKOWSKI, P., “Contracts relating to Intellectual or Industrial Property Rights under the Rome I Regulation”, en: Leible, S./ Ohly, A. (Eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, pp. 31-78, pp. 39-42; TORREMANS, P., “Licenses and assignments...”, *op.cit.*, p. 416.

devedor da execução mais característica do contrato”, o local de execução do contrato será entendido como “o do domicílio atual do devedor da execução mais característica do contrato”⁶⁵, o art. 74 do Código de Direito Internacional Privado do Panamá - em termos semelhantes aos acima mencionados - volta-se, quando não é possível localizar o local de execução, para a lei “que regula a economia com a qual o contrato internacional é caracterizado. Além disso, a mais recente adição a este norma se situa, como solução de encerramento - embora para contratos de serviços - no Art. 47, C), 3 da Lei Uruguiaia.

A resposta baseada na “performance característica” do contrato é baseada na própria economia da relação e, em princípio, deve ser vista positivamente em nosso caso, pois pode ser adaptada em grande parte às características dos acordos internacionais de transferência de tecnologia, levando principalmente à aplicação da lei da residência habitual ou do estabelecimento do transferidor (detentor da tecnologia) na maioria das situações.⁶⁶ A este respeito, tal pessoa poderia - independentemente do local de execução ou conclusão do contrato - administrar facilmente sua atividade internacional, uma vez que está sujeita a uma única lei e onde ele exerce sua atividade.⁶⁷

Entretanto, também é verdade que a complexidade deste tipo de acordo pode levar a dificuldades na implementação prática desta resposta ao conflito.⁶⁸ Este seria o caso, por exemplo, se fosse o comprador da tecnologia que tivesse que desenvolvê-la - ainda mais, como é frequentemente o caso, se esta atividade ocorresse em um único país. -⁶⁹; ou nos casos em que o acordo de transferência incorpora uma multiplicidade de causas e benefícios recíprocos entre as partes, como é o caso nas estruturas de transferência colaborativa - como os Consórcios e as Alianças Estratégicas Internacionais.⁷⁰

Há também uma certa - e crescente - prevalência nesta área de soluções inspiradas no “princípio da proximidade”, segundo o qual a regulamentação do contrato seria realizada por meio da lei estatal com a conexão mais próxima ao contrato.⁷¹ No

65 FELDSTEIN DE CÁRDENAS, S.L., *Derecho internacional privado. Parte especial*, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2000, pp. 360-364.

66 CABANELLAS, G., *op.cit.*, pp. 55-57; DAVIS, R./ ST QUINTIN, T./ TRITTON, G., *Tritton on Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell/ Thomson Reuters, Londres, 2018, pp. 1381; GUERRERO GAITÁN, M., “Legisación aplicable...”, *op.cit.*, p. 172; HIESTAND, M., “Lizenzvertrag/ gewerbliche Schutzrechte”, en: REITHMANN, C./ MARTINY, D. (Eds.), *Internationales Vertragsrecht*, Otto Schmidt, Colonia, 2010, pp. 852-874, pp. 861-862; UBERTAZZI, B., “Ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 2006/2207*, pp. 447-472, p. 461.

67 MOURA VICENTE, D., *op.cit.*, p. 296.

68 BOUZA VIDAL, N., “Aspectos...”, *op.cit.*, pp. 266-267; DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Applicable law...”, *op.cit.*, p. 215.

69 KOKKINI-IATRIDOU, D., *op.cit.*, p. 285; MOURA VICENTE, D., *A tutela internacional...*, *op.cit.*, pp. 294-296.

70 DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Contratos...*, *op.cit.*, pp. 261-262 y 309-314; PALAO MORENO, G., “La transferencia...”, *op.cit.*, p. 146. PALAO MORENO, G./ OLAVARRÍA IGLESIA, J. (Dir.), *op.cit.*

71 Cfr. LAGARDE, “Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain. **Cours général de droit international privé**, R. des C. 1986 (196), pp. 9-238; BARATTA, R., **Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti**, Giuffrè, Milán, 1991.

entanto, a implementação deste modelo na esfera ibero-americana está longe de ser homogênea, variando onde quer que seja adotado - com resultados práticos díspares, portanto -. Assim, enquanto em alguns países ibero-americanos ela é apresentada como uma resposta inicial - mesmo como a única e exclusiva - em outros é acompanhada de alguma presunção que facilita sua aplicação; há também sistemas legais onde esta abordagem é usada como uma “cláusula de fechamento” ou como uma “cláusula de escape”; e em outros é usada como uma “cláusula de escape”.

a) Como exemplo da primeira abordagem, destaca-se o pioneiro artigo 9.1 da Convenção do México de 1994⁷². Mas esta posição flexível também é adotada como conexão exclusiva pelo Art. 30 da Lei de Direito Internacional Privado da Venezuela de 1998⁷³, como o art. Parágrafo da Lei de Direito Internacional Privado da República Dominicana de 2014.

b) No segundo grupo estão exemplos como o Art. 4.3 e 4 Regulamento Roma I (como encerramento no primeiro caso e como uma fuga no segundo), Art. 2653 do Código Civil da Argentina (a pedido da parte) ou Art. 69 do Código do Panamá de 2015 - aqui, como um complemento ao critério do local de execução, incorporando a *lex fori* como uma cláusula de encerramento. Por meio desta operação, seria possível, em suma, ter uma resposta conflituosa, nos casos em que não seja possível recorrer às conexões anteriores ou mesmo para adaptar as soluções previamente aceitas, se estas derem origem a respostas localizadas que não estejam muito ligadas ao contrato em questão.⁷⁴

A escolha da lei mais ligada ao contrato oferece uma solução única e flexível que permite a consideração das circunstâncias que envolvem o contrato em questão, por meio da qual a resposta da lei aplicável poderia ser adaptada às características que envolvem cada acordo de transferência de tecnologia em casos internacionais.⁷⁵ Neste sentido, e em relação aos contratos internacionais de transferência de tecnologia, baseados no “princípio da proximidade”, poderia ser considerado - como ponto de partida - que este tipo de acordo está mais estreitamente ligado ao sistema jurídico do país onde o transferidor tem sua residência habitual.⁷⁶

Entretanto, esta abordagem aberta também permitirá o recurso, dependendo

72 JUENGER, F.J., “The Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts: Some Highlights and Comparisons”, *AJCL* 1994, pp. 381-393, p. 389.

73 DOS SANTOS P., O.M., *Contratos internacionales en el ordenamiento jurídico venezolano*, Vadell hermanos eds., Valencia/ Caracas, 2001, pp. 121-123; HERNÁNDEZ-BRETON, E., “Las obligaciones convencionales en la Ley de Derecho internacional privado”, en AA.VV.: *Ley de Derecho internacional privado de 6 de agosto de 1998. Libro homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren*, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2001, pp. 324-341, p. 334; MADRID MARTÍNEZ, C., *La responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios. Aspectos internos e internacionales*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2009, pp. 267-270.

74 TORREMANS, P., “Licenses and assignments...”, *op.cit.*, pp. 418-420.

75 DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Applicable law...”, *op.cit.*, pp. 218-219.

76 GUERRERO GAITÁN, M., *Los contratos...*, *op.cit.*, p. 218.

das circunstâncias do caso, à lei do país: que regeria qualquer contrato previamente celebrado entre as mesmas partes⁷⁷; cuja proteção se solicita (*lex loci protectionis*) se transferência se localizara exclusivamente em um único país⁷⁸; da residência habitual do receptor da tecnologia⁷⁹; de desenvolvimento da tecnologia transferida⁸⁰; do local de exploração principal do direito transferido⁸¹; ou que regulamente uma relação complexa (uma franquia, por exemplo) donde se enarque a transferência⁸².

Entretanto, embora benéfica, também é verdade que esta solução pode levar a um aumento indesejável do nível de incerteza jurídica em relação à organização de acordos de transferência de tecnologia transfronteiriça, pois não pode ser antecipada pelas partes e, portanto, depende da avaliação da autoridade judicial sobre as circunstâncias que envolvem cada caso específico⁸³. Portanto, em qualquer caso, seria aconselhável fornecer critérios adicionais que permitam sua especificação e aumentar a segurança jurídica e previsibilidade tão importantes nesta área - como é feito nos artigos 2653 do Código Civil Argentino ou 61 do sistema dominicano, ao indicar que o tribunal leva em consideração “todos os elementos objetivos e subjetivos que surgem do contrato” -; mais ainda em sistemas como os dos países latino-americanos, onde o trabalho judicial difere das competências mais amplas de um juiz em um sistema anglo-saxão⁸⁴.

77 GUERRERO GAITÁN, M., “Legislación aplicable...”, op.cit., p. 173.

78 HIESTAND, M., op.cit., p. 862; MANKOWSKI, P., “Contracts relating to Intellectual...”, op.cit., p. 61; MOURA VICENTE, D., A tutela internacional..., op.cit., p. 297; UBERTAZZI, B., “Ley aplicable...”, op.cit., p. 462.

79 GUERRERO GAITÁN, M., Los contratos..., op.cit., pp. 218-219; MAGNUS, U., MAGNUS, U., “Article 4”, en: MAGNUS, U./ MANKOWSKI, P. (Eds.), op.cit., pp. 263-441, p. 425; TORREMANS, P., “Licenses and assignments...”, op.cit., p. 420.

80 UBERTAZZI, B., “Ley aplicable...”, op.cit., p. 462.

81 DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Applicable law...”, op.cit., p. 217.

82 GUERRERO GAITÁN, M., Los contratos..., op.cit., pp. 213-214; MANKOWSKI, P., “Contracts relating to Intellectual...”, op.cit., pp. 63-64; MOURA VICENTE, D., A tutela internacional..., op.cit., p. 297; UBERTAZZI, B., “Ley aplicable...”, op.cit., p. 463.

83 BOUZA VIDAL, N., op.cit., p. 269; DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Applicable law...”, op.cit., p. 201. TORREMANS, P., “Licenses and assignments...”, op.cit., p. 402.

84 DAVIS, R./ ST QUINTIN, T./ TRITTON, G., op.cit., pp. 1382. Por lo que respecta a nuestro estudio, destaca lo previsto en el art. 3:502 (2), letras (a) y (b) de los Principios CLIP, donde se recoge que: “(a) as factors tending to the law of the State in which the transferee or licensee has its habitual residence at the time of conclusion of the contract: – the transferee or licensee has the explicit or implicit duty to exploit the right; – the rights are mainly exercised in the State of the transferee’s or licensee’s habitual residence or place of business; – the royalties or other form of money consideration is expressed as a percentage of the sales price; – the licensee or transferee has a duty to report about her/his efforts to exploit the rights; (b) as factors tending to the law of the State in which the creator, transferor or licensor has its habitual residence at the time of conclusion of the contract: – the transferee or licensee has no other explicit or implicit duty but to pay a flat sum as money consideration; – the rights are mainly exercised in the State of the transferor’s or licensor’s habitual residence or place of business; – the license is for a single use; – the creator of the protectable subject matter has the duty to create that matter”.

5. VALORAÇÃO

Este estudo nos permitiu analisar o comportamento dos sistemas de direito internacional privado dos países Ibero-Americanos quando se trata de determinar a lei que rege os contratos de transferência internacional de tecnologia. Esta é uma categoria contratual complexa que ocupa um lugar estratégico no atual contexto econômico internacional e na agenda de desenvolvimento global. Para este fim, foi feita uma abordagem preliminar ao marco regulatório - internacional, regional e nacional - aplicável a este contrato em particular, destacando as disposições que afetam sua disciplina legal de uma perspectiva conflituosa. Nesta base, e ao transferi-lo para o regime regulatório deste tipo de acordos em dimensão internacional, as diferentes abordagens dos sistemas jurídicos acima mencionados tornaram-se claras ao ordenar aspectos tão fundamentais como o jogo e o alcance do significativo princípio da autonomia das partes - tanto conflitual e material através da autorregulação -, bem como com relação à determinação do *lex contractus* na ausência do *pactum de lege utenda*.

Após este estudo, vale destacar, entre outros aspectos - e além de sublinhar o interesse de redobrar esforços para dar um novo impulso codificador multilateral em nível internacional - a conveniência - se não necessidade - de reconhecer um papel maior para o princípio autônomo nesta área - com reconhecimento desigual nas atuais regulamentações convencionais e estatais de certos países da América Latina - e a conveniência de adotar critérios objetivos claros de conexão que não só ofereçam um maior nível de segurança jurídica, mas também se adaptem às peculiaridades deste tipo de contrato internacional; bem como a conveniência de adotar critérios objetivos claros de conexão por meio dos quais, não só oferecem um maior nível de segurança jurídica, mas também se adaptam às peculiaridades deste tipo de contratos internacionais, bem como, em geral, às características que atualmente envolvem a contratação internacional no contexto de uma economia globalizada.

REFERÊNCIAS

ABRAMS, K. (2002b). Fighting fire with fire: Rethinking the role of disgust in hate crimes. *California Law Review*, 90, 1423.

ALONSO-MUÑUER, M.E. Los contratos de licencia de patente y de know-how como formas de transferencia de tecnología. In VARGAS VASSEROT, C. (Dir.). **Régimen jurídico de la**

transferencia de resultados de investigación. De la Ley Orgánica de Universidades a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Madrid, La Ley, 2012, pp. 255-281.

ANDRENELLI, A./ GOURDON. J./ MOÏSÉ, E., “International Technology Transfer Policies”, OECD Trade Policy Papers, nº 222, 2019, OECD Publishing, París, pp. 31-32.

ÁVILA DE LA TORRE, A. La financiación de las empresas de base tecnológica. In CARBAJO GASCÓN, F./ CURTO POLO, M.M. (Dirs.), **Propiedad Intelectual y Transferencia de Conocimiento en Universidades y Centros Públicos de Investigación.** Tirant lo Blanch / Ediciones Universidad de Salamanca, Valencia, 2018, pp. 617-644, pp. 620-623.

BOUZA VIDAL, N. Aspectos del Derecho internacional privado de los contratos de transferencia de tecnología, **Curso de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz** 1991, pp. 227-269, p. 263 (en: <http://www.ehu.es/cursosderechointernacionalvitoria/>).

CABANELLAS, G., “Applicable Law Under International Transfer of Technology Regulations”, IIC, Vol. 15, nº 1, 1984, pp. 39-67, pp. 49-50 y 67; FLORES, N.C., “O princípio da autonomia da vontade do directo internacional privado aplicado aos contratos de know-how”, en: PIMENTEL, L.O./ ESPLUGUES MOTA, C./ BARRAL, W. (Orgs.), Directo internacional privado. Uniao Européia e MERCOSUL, Funadaçao Boiteux, Florianópolis, 2007, pp. 391-410, p. 407; GUERRERO GAITÁN, M., Los contratos..., op.cit., p. 121.

GUERRERO GAITÁN, M., “Legislación aplicable...”, op.cit., p. 172; HIESTAND, M., “Lizenzvertrag/ gewerbliche Schutzrechte. In REITHMANN, C./ MARTINY, D. (Eds.), **Internationales Vertragsrecht**, Otto Schmidt, Colonia, 2010, pp. 852-874, pp. 861-862;

CABANELLAS, G., “**Applicable Law Under International Transfer of Technology Regulations**”, IIC, Vol. 15, nº 1, 1984, pp. 39-67, pp. 49-50 y 67.

CABANELLAS, G., op.cit., pp. 55-57; DAVIS, R./ ST QUINTIN, T./ TRITTON, G., Tritton on Intellectual Property in Europe, Sweet & Maxwell/ Thomson Reuters, Londres, 2018, pp. 1381.

DE ARAUJO, N. **Direito internacional privado. Teoria e prática brasileira.** Renovar, Rio de Janeiro, 2004, pp. 320-321.

DE MIGUEL ASENSIO, P.A. **Applicable law in the absence of choice to contracts relating to intellectual or industrial property rights.** YbPIL, 2008, pp. 199-219.

DE MIGUEL ASENSIO, P.A. **Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial.** 2ª ed. , Aranzadi, Pamplona, 2000.

DOS SANTOS P., O.M., **Contratos internacionales en el ordenamiento jurídico venezolano**, Vadell hermanos eds., Valencia/ Caracas, 2001, pp. 121-123.

DROPE, R./ HOFFMANN, M./ ADLER, P./ THRUN, D., "Pre-contract IP", en: JOLLY, A. (Ed.), *The Handbook of European Intellectual Property Management. Developing, managing and protecting your company's intellectual property*, Kogan Page, Londres, 2015, pp. 79-82.

ECHARRI, S./ PENDÁS, A., **La Transferencia de Tecnología. Aplicación práctica y jurídica**, Mares, Madrid, 1999, pp. 41-42.

FAWCETT, J.J./ TORREMANS, P., **Intellectual Property in Private International Law**, Oxford University Press, Oxford, 1998, p. 553.

FELDSTEIN DE CÁRDENAS, S.L. *Derecho internacional privado. Parte especial*, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2000, pp. 360-364.

FERNÁNDEZ ARROYO, D.P. (Coord.), **Derecho internacional privado de los estados de MERCOSUR**, Zavalía, Buenos Aires, 2003, pp. 988-995.

FORAY, D., *Technology Transfer in the TRIPS Age: The Need for New Types of Partnerships between the Least Developed and Most Advanced Economies*, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Ginebra, 2009, p. 56.

FLORES, C.N. **Segredo industrial e o know-how. Aspectos jurídicos internacionais**. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008, p. 163.

FLORES, N.C., "O princípio da autonomia da vontade do direito internacional privado aplicado aos contratos de know-how", en: PIMENTEL, L.O./ ESPLUGUES MOTA, C./ BARRAL, W. (Orgs.), **Directo internacional privado. Uniao Européia e MERCOSUL**, Funadaçao Boiteux, Florianópolis, 2007, pp. 391-410, p. 407; GUERRERO GAITÁN, M., *Los contratos...*, op.cit., p. 121;

GUERRERO GAITÁN, M. **Tipología de los contratos de transferencia de tecnología**. *Revista de Propiedad Inmaterial*, nº 13, 2009, pp. 199-252, p. 204-205.

GUERRERO GAITÁN, M. *Legislación aplicable a los contratos internacionales de Transferencia de Tecnología*", *Revista de la Propiedad Inmaterial*, nº 14, 2010, pp. 141-193, pp. 170-171.

GUERRERO GAITÁN, M. **Los contratos de transferencia internacional de tecnología**. América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, pp. 56-59.

HIDALGO, A. **Mecanismos de transferencia de tecnología y propiedad industrial entre la Universidad, los Organismos Públicos de Investigación y las Empresas**. EOI, Madrid, 2010.

HERNÁNDEZ-BRETON, E., "Las obligaciones convencionales en la Ley de Derecho

internacional privado”, en AA.VV.: Ley de Derecho internacional privado de 6 de agosto de 1998. Libro homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2001, pp. 324-341, p. 334.

JUENGER, F.J., **“The Inter.-American Convention on the Law Applicable to International Contracts: Some Highlights and Comparisons”**, AJCL 1994, pp. 381-393, p. 389.

KHAN, M.R., **Changing the World by Technology Transfer. Licensing and Commercializing of Intellectual Properties**. Exlibris, 2011, p. 19.1255.

KOKKINI-IATRIDOU, D., op.cit., p. 285; MOURA VICENTE, D., A tutela internacional..., op.cit., pp. 294-296.

KOKKINI-IATRIDOU, D. Contracts for the Transfer of Technology. In VOSKUIL, C.C.A./ PARAC, Z./ WADE, J.A. (Eds.), Hague-Zagreb Essays 6: **On the Law of International Trade: Credit and Guarantee Financing: Transfer of Technology**, Volume 6, Brill, Leiden, 1991, pp. 265-298.

LAGARDE, “Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain. Cours général de droit international privé”, R. des C. 1986 (196), pp. 9-238; BARATTA, R., Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti, Giuffrè, Milán, 1991.

MORÁN MARTÍNEZ, L./ ODRIÓZOLA GUITARTA, J./ ROMERO SUÁREZ, P., “La gestión de la Propiedad Industrial en la transferencia de tecnología: análisis en Cuba” Revista de Derecho, nº 36, Barranquilla, 2011, pp. 160-183, pp. 171-177.

PEÑA VALENZUELA, D., “Tendencias actuales de la contratación sobre transferencia de tecnología”, en: ZAPATA DE ARBÉLAEZ, A. (Comp.), **Derecho Internacional de los Negocios. Alcances**, T. I, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, pp. 159-185, pp. 164-165.

MANKOWSKI, P., “Contracts relating to Intellectual or Industrial Property Rights under the Rome I Regulation”, en: Leible, S./ Ohly, A. (Eds.), **Intellectual Property and Private International Law**, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, pp. 31-78, pp. 39-42; TORREMANS, P., “Licenses and assignments...”, op.cit., p. 416.

MADRID MARTÍNEZ, C., **La responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios**. Aspectos internos e internacionales, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2009, pp. 267-270.

MANKOWSKI, P., “Article 3”, en: MAGNUS, U./ MANKOWSKI, P. (Eds.), **Rome I Regulation**. Otto Schmidt, Colonia, 2017, pp. 87-263, pp. 122-137.

MASKUS, K.E., Encouraging International Technology Transfer, Ginebra, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2004, p. 40.

MEISELLES, M./ WHARTON, H., **International Licensing Agreements. IP, Technology Transfer and Competition Law**, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2018, pp. 358-364.

MOURA VICENTE, D., **A tutela internacional da propriedade intelectual**. Almedina, Coimbra, 2008, pp. 287-289.

NGUYEN, T.T., *Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS Agreement. Implications for Developing Countries*, Edward Elgar, Cheltenham, 2010, pp. 28-32; VERMA, S.K., "TRIPS – Development and Transfer of Technology", IIC, Vol. 27, nº 3, 1996, pp. 331-364, pp. 335 y 358.

OPERTTI DABAN, D./ FRESNEDO DE AGUIRRE, C. **Contratos comerciales internacionales**, Fundación de Cultura Universitaria Montevideo, 1997, pp. 19 y 47; FERNÁNDEZ ARROYO, D.P. (Coord.), *Derecho internacional privado de los estados de MERCOSUR*, Zavalia, Buenos Aires, 2003, pp. 988-995.

OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C. **Los derechos de patente en el ADPIC situación y debates actuales**", NUE, Vol. 241, 2005, pp. 49-64

PALUMA, T., **Propiedade intelectual e dreito ao desenvolvimento**. Pillares, Sao Paulo, 2017, p. 118-119.

PALAO MORENO, G., **Arbitraje en contratos internacionales de transferencia de tecnología**. Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 113 y ss.

PALAO MORENO, G./ OLAVARRÍA IGLESIA, J. (Dir.). **Internacionalización de la investigación e innovación. Consorcios y alianzas estratégicas**. Valencia, PCUV, 2020 (accesible en: <https://pcuv.es/es/recursos/ebooks>).

PALAO MORENO, G., "La transferencia internacional del conocimiento y de la innovación en Iberoamerica: una aproximación conflictual", In WACHOWICZ, M./ PALAO MORENO, G. (Coords.), **Propiedade Intelectual. Inovação e Conhecimento**, Jurua, Curitiba, 2010, pp. 137-153, p. 139,

PASQUOT POLIDO, F., "SGD 17: Partnership for the Goals", en: MICHAELS, R./ RUÍZ ABOU-NIGM, V/ VAN LOON, H.: (Eds.). **The Private Side of Transforming our World – UN Sustainable Development Goals 2030 and the Role of Private International Law**. Intersentia, Cambridge, 2021, pp. 541-568, pp. 561-564.

PEÑA VALENZUELA, D., "Tendencias actuales de la contratación sobre transferencia de tecnología", en: ZAPATA DE ARBÉLAEZ, A. (Comp.), *Derecho Internacional de los Negocios*. Alcances, T. I, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, pp. 159-185, pp. 164-165.

RODRÍGUEZ BENOT, A. La influencia de la globalización en la elaboración, aplicación e interpretación del sistema de Derecho internacional privado: especial referencia al comercio electrónico y a la contratación internacional. In **Globalización y Derecho**.

Colex, Madrid, 2003, pp. 507-536, p. 524.

SAHA, P.K., **TRIPS and Technology Transfer. Developing and Least-Developed Countries Perspective**, Müller, Saarbrücken, 2011, pp. 99-114, 124-125 y 171.

TORREMANS, P., "Questioning the principles of territoriality: the determination of territorial mechanisms of commercialization" In **Copyright. A Handbook of Contemporary Research**. Edward Elgar, Chetelham, 2007, pp. 460-482.

TORREMANS, P., "Licenses and assignments of intellectual property rights under the Rome I Regulation", JPIL, 2008, pp. 397-420, p. 420.

THOMPSON, D., "An Overview of the Draft Code", en: PATEL, S.J./ ROFFE, P./ YUSSUF, A. (Eds.), **International Technology Transfer. The Origins and Aftermath of the United Nations Negotiations on a Draft Code of Conduct**. Kluwer Law International, La Haya, 2001, pp. 51-76

TIMBERG, S. **The Impact in the Transnational Corporation of the International Code of Conduct on the Transfer of Technology**. IIC, Vol. 12, nº 2, 1981, pp. 147-152, p. 149.

UBERTAZZI, B. **Ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología**. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 2006/2207, pp. 447-472, p. 461.

Derecho de Autor 2006/2207, pp. 447-472, p. 461.

VERMA, S.K., "TRIPS – Development and Transfer of Technology", IIC, Vol. 27, nº 3, 1996, pp. 331-364, pp. 335 y 358.

WILMER, G. **Applicable Law and Dispute Settlement**. en: PATEL, S.J./ ROFFE, P./ YUSSUF, A. (Eds.), op. cit., pp. 115-123.



Gostaria de submeter seu trabalho a **Revista Direito.UnB?**

Visite <https://periodicos.unb.br/index.php/revistadedireitounb>

e saiba mais sobre as nossas Diretrizes para Autores.