

## **Contratos de Factoring (faturização), Leasing (arrendamento mercantil), Know-how (transferência de tecnologia) e de Licença**

*Contracts of Factoring (billing), Leasing (leasing), Know-how (technology transfer) and License contracts*

Francisco das Chagas Bezerra Neto<sup>1</sup>; Clarice Ribeiro Alves Caiana<sup>2</sup>; José Antonio Hilário Lacerda Clementino<sup>3</sup>; Barbara Moraes de Mello<sup>4</sup>, Victor Furtado Sampaio<sup>5</sup> e João Paulo Borges de Queiroz<sup>6</sup>

1  <http://lattes.cnpq.br/74135652105865404>  <http://lattes.cnpq.br/6698512043027261>; 2  <https://orcid.org/0000-0001-6232-4383>; 3  <https://orcid.org/0000-0002-1823-9621>;  <http://lattes.cnpq.br/3776317404192772>; 5  <http://lattes.cnpq.br/5990452094352791>; 6  <http://lattes.cnpq.br/3119593484541650>

### ARTIGO

Recebido: 28/06/2020  
Aprovado: 22/02/2020

#### Palavras-chave:

Contratos; segurança jurídica e crescimento econômico.

#### Key words:

Contracts; legal security and economic business.

### RESUMO

Os contratos empresariais são instrumentos jurídicos celebrados entre dois ou mais empresários, sobre objeto lícito e possível, tendo por finalidade a aquisição, a modificação ou extinção de direitos, de modo que fique resguardada a segurança de todos os envolvidos no negócio. Nessa perspectiva, este artigo, através da pesquisa exploratória, de natureza qualitativa, método dedutivo, coleta de dados bibliográfico-documental, procedeu-se de modo a realizar uma análise acerca dos contratos de Factoring, Leasing, Know-how e de Licença como forma de dar suporte e estimular as atividades desempenhadas pelo empresário, sobretudo no que tange a segurança jurídica e crescimento econômico. Ademais, cabe pontuar a atividade árdua empresarial, sobretudo no que tange os diversos riscos ao empresário, bem como a atuação empresarial embutida na atual fase financeira do capitalismo. Por fim, diante da problemática exposta, buscou-se, embasado nos instrumentos jurídicos empresariais, elucidar a necessidade dos empresários, pautado na segurança jurídica e no respeito crescimento econômico, buscar a utilizar estes instrumentos como forma de promoção econômica.

### ABSTRACT

Business contracts are legal instruments signed between two or more businessmen, on a lawful and possible object, with the purpose of acquiring, modifying or extinguishing rights, so that the safety of all those involved in the business is safeguarded. In this perspective, this article, through exploratory research, of qualitative nature, deductive method, collection of bibliographic-documental data, proceeded in order to carry out an analysis about the Factoring, Leasing, Know-how and License contracts as a way to support and stimulate the activities performed by the entrepreneur, especially with regard to legal security and economic growth. In addition, it is worth pointing out the arduous business activity, especially with regard to the various risks to the entrepreneur, as well as the business performance embedded in the current financial phase of capitalism. Finally, in view of the exposed problem, it was sought, based on corporate legal instruments, to elucidate the need for businessmen, based on legal security and respect for economic growth, to seek to use these instruments as a form of economic promotion.

## 1. INTRODUÇÃO

Entende-se por contratos empresariais os instrumentos jurídicos celebrados entre dois ou mais empresários, sobre objeto lícito e possível, tendo por finalidade a aquisição, a modificação ou extinção de direitos, de modo que fique resguardada a segurança de todos os envolvidos no negócio. Essa modalidade de convenção busca evitar adversidades e transtornos nas relações corporativas que porventura venham ocasionar prejuízos aos envolvidos.

Tendo em vista a relevância do tema proposto, será realizada uma pesquisa exploratória, que tem por objetivo

proporcionar uma maior familiaridade com o problema. Sem a perspectiva de esgotamento do tema, tratar-se-á, sobretudo, acerca dos contratos empresariais. Ademais, se utilizará do método de abordagem dedutivo, uma vez que se buscará os resultados a partir da análise geral até concluir de maneira particular a hipótese. Quanto à natureza da pesquisa, esta será qualitativa, buscar-se-á analisar e interpretar os institutos do Direito Empresarial, como forma de chegar à conclusão de que é possível adotar um mecanismo capaz de impulsionar a atividade empresarial, pautado na livre concorrência e no desenvolvimento econômico.

Quanto ao método de procedimento, atribuir-se-á o método monográfico, partindo de um estudo profundo sobre os contratos empresariais, que podendo esta pesquisa ser considerada representativa de muitos outros ou mesmo de todos os casos semelhantes. Além do mais, quanto aos procedimentos técnicos, se delinear-á o presente estudo por meio de pesquisa bibliográfica e documental, tendo em vista que se buscará, através da renomada doutrina do direito e periódicos especializados, bem como através da interpretação das leis, a solução para impulsionar o desenvolvimento econômico.

No presente trabalho, portanto, serão apresentados alguns apontamentos acerca dos contratos de Factoring (faturização), Leasing (arrendamento mercantil), Know-how (transferência de tecnologia) e de Licença, os quais pertencem à categoria dos contratos empresariais.

### 1. Factoring (faturização)

Segundo entendimento do autor Tarcisio Teixeira (2018), o contrato de factoring consiste na compra de direitos creditórios que resultam de vendas mercantis ou de prestação de serviços a prazo. A partir disso, o empresário transforma os seus créditos recebíveis em dinheiro à vista, tendo por objetivo ampliar ou não comprometer o seu capital de giro. Em síntese, o contrato de factoring é aquele em que um empresário cede a outro empresário os créditos, totalmente ou em parte, de suas vendas a terceiros. Com isso, o empresário faturizado recebe do empresário faturizador o montante desses créditos, a partir do pagamento de uma remuneração. Trata-se, portanto, de um contrato consensual, bilateral e oneroso.

No contrato de factoring, a transferência dos créditos efetua-se pela empresa faturizada a outra empresa qualificada como faturizadora. Sendo assim, tal contrato possui como elementos pessoais o faturizador, também conhecido como factor, e o vendedor, que também pode ser denominado aderente, faturizado ou fornecedor. Além desses dois agentes, pode-se citar ainda o comprador do vendedor, o qual pode ser chamado de comprador, devedor ou cliente. Importante ressaltar que, como o contrato se perfaz entre o faturizador e o faturizado, é necessário que ambos sejam empresários, posto que o contrato de faturização, como já mencionado, é de natureza empresarial.

O faturizador e o faturizado podem ser pessoa física ou jurídica, sendo o faturizador, em regra, pessoa jurídica, pois leva em consideração os encargos que este avoca em razão do recebimento do crédito em cessão. No que diz respeito ao devedor, agente que compra ao faturizado, pode ser uma pessoa física ou jurídica, não necessariamente empresário. É preciso ressaltar, no entanto, que o devedor, embora esteja envolvido no negócio jurídico, não é parte propriamente dita do contrato de faturização.

Via de regra, a faturização é realizada por empresas não bancárias, o que não significa que um banco não pode ter um setor especial para a faturização. Entretanto, as operações realizadas nesse setor não são compreendidas como operações normais de desconto ou de cobrança, posto que existe uma assimetria entre as mesmas.

No que diz respeito a sua formação, por se tratar de um contrato de natureza consensual, o contrato de faturização não exige a forma escrita, podendo se formar a partir da simples manifestação de vontade das partes, faturizado e

faturizador. O contrato de faturização pode ser também classificado como um contrato bilateral, posto que gera obrigações para ambas as partes. É ainda um contrato oneroso, já que tanto o faturizador como o faturizado recebem vantagens. Finalmente, trata-se ainda de um contrato de exclusividade, já que não há permissão para o faturizado de conservar contratos semelhantes com outros faturizadores (BEZERRA, 2015).

Por se tratar de um contrato bilateral, o contrato de factoring cria obrigações e também direitos para todas as partes que o integram. No que diz respeito às obrigações do faturizador, este tem o dever de pagar ao faturizado o valor correspondente às faturas que lhe são apresentadas, devendo ainda assumir o risco do inadimplemento por parte do devedor. Ainda corresponde a sua obrigação o dever de prestar assistência ao faturizado, fornecendo informações que lhe são necessárias. Relativamente aos seus direitos, o faturizador pode recusar, total ou parcialmente, a aprovação das contas, podendo ainda cobrar faturas pagas e a sua remuneração, de acordo com o que foi ajustado no contrato. Pode ainda o faturizador analisar os documentos do faturizado que dizem respeito às transações deste com determinados clientes.

No que tange às obrigações do faturizado, cabe a ele, de acordo com o que foi convencionado, remeter ao faturizador as contas, junto com os documentos essenciais para esclarecer as operações efetivadas, devendo também dar assistência ao faturizador no que diz respeito à prestação de informações sobre a clientela e dívidas. Cabe ainda ao faturizado saldar o faturizador em relação às comissões cabidas pela faturização. Quanto aos seus direitos, o faturizado é autorizado a requerer o adimplemento das faturas, podendo também transferir as não aprovadas ao faturizador. Tem ainda o faturizado direito de ser assistido e receber informações por parte do faturizador.

Ademais, tratando-se das espécies do contrato de factoring, tem-se o maturity factoring. Nessa categoria, ocorre a negociação dos créditos, por meio da qual a faturizada cede à faturizadora, se encarregando esta de cobrar tais créditos nos vencimentos para então repassá-los à faturizada (cedente ou endossante) mediante comissão. Trata-se, portanto, de uma maneira do credor terceirizar seu departamento de contas a receber. Como segunda espécie do contrato de factoring, tem-se o conventional factoring. Nessa categoria de factoring, existe também a cessão de créditos pela faturizada à faturizadora. Porém, difere da espécie anterior pelo fato de que a faturizadora promove um adiantamento do valor desses créditos à faturizada, cobrando juros ou deságio. Sendo assim, a faturizada possui uma antecipação de créditos, não necessitando esperar os vencimentos para recebê-los (TEIXEIRA, 2018).

Por fim, quanto às formas de extinção do contrato de faturização, várias são as possibilidades. Tal contrato pode extinguir-se por um acordo mútuo de vontades, pela alteração de estado de um dos contratantes, posto que se trata de um contrato personalíssimo, podendo se extinguir também em decorrência da finalização do prazo. Cabe mencionar que existe a possibilidade de extinguir-se também de forma unilateral, devendo, para isso, preencher determinadas exigências, como o aviso prévio da parte interessada pela rescisão. Por último, pode o contrato ainda ser extinto em razão do inadimplemento obrigacional ou em decorrência da morte, caso a parte seja um empresário individual.

## *2. Leasing (Arrendamento mercantil)*

O contrato de leasing, também intitulado arrendamento mercantil, consiste em um contrato essencialmente empresarial, por meio do qual é assegurado ao locatário a prerrogativa de adquirir o bem objeto do contrato ao final da avença, devendo, para isso, pagar uma diferença chamada de valor residual (CRUZ, 2018). Essa espécie de contrato envolve basicamente três sujeitos, posto que, para que o negócio seja celebrado, é necessária a presença do arrendatário, do fornecedor e do arrendador. O arrendatário é aquele que solicita o produto ao arrendador, sendo este último quem adquire o produto requerido de um fornecedor, para firmar o contrato de arrendamento mercantil.

Nessa modalidade contratual, ficam asseguradas ao arrendatário três opções a partir da finalização do aluguel. O arrendatário poderá renovar a locação, poderá encerrar o contrato sem que haja renovação da locação, como também poderá comprar o bem que estava alugado, necessitando, para isso, pagar o valor residual (CRUZ, 2018).

É importante destacar ainda que o contrato de leasing não se confunde com o contrato de compra e venda. Isso se deve ao fato de que, no arrendamento mercantil, o pagamento do aluguel é efetivado levando em consideração apenas a possibilidade de compra da coisa com a finalização do contrato, situação que difere do contrato de compra e venda, já que, neste último, o comprador quita as prestações convencionadas, mas tendo a certeza de aquisição da propriedade do bem com a finalização do contrato.

Ademais, não se confunde também o contrato de leasing com o contrato de locação, posto que, na locação, não é dado ao locatário a prerrogativa de comprar o bem com a finalização do contrato. Além disso, no contrato de locação, a devolução do bem antes da finalização do contrato gera a cessação da dívida, contrariamente ao que ocorre com o contrato de leasing, já que se o bem for devolvido anteriormente à finalização do contrato, a dívida ainda assim permanece, posto que o arrendatário solicitou e adquiriu o bem, devendo ele manter-se responsável pela dívida.

Como toda espécie de contrato, o arrendamento mercantil possui suas vantagens e desvantagens. No que diz respeito às suas vantagens, pode-se pontuar que o contrato de leasing pode ser realizado com qualquer tipo de bem, móvel ou imóvel, de fabricação nacional ou estrangeira; é possível que, além do bem objeto do contrato, sejam incluídos outros serviços; o contrato de leasing também evita o dano de obsolescência do bem, possibilitando o uso de bens com tecnologia mais avançada; há uma agilidade na contratação, diferentemente do que ocorre com o financiamento; ainda, no arrendamento mercantil, evita-se surpresas inesperadas, posto que todos os atos burocráticos são determinados no momento da assinatura do contrato (PRETTI, 2002).

Como já adiantado, o contrato de leasing também possui as suas desvantagens, já que tal contrato não é rescindível, excetuando apenas algumas hipóteses determinadas pelo Banco Central; além disso, como o bem objeto do contrato não pertence ao profissional que está fazendo uso dele, este bem não poderá ser dado em garantia para outras operações (PRETTI, 2002).

Outrossim, urge mencionar ainda que no contrato de leasing, conforme determina o art. 5º da Lei nº 6.099/74, a qual dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil, devem estar presentes algumas disposições, quais sejam:

a) prazo do contrato; b) valor de cada contraprestação por períodos determinados, não superiores a um semestre; c) opção de compra ou renovação de contrato, como faculdade do arrendatário; d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação, quando for estipulada esta cláusula. (BRASIL, 1974).

Todas essas disposições são necessárias para que o contrato de leasing tenha validade e produza os efeitos almejados pelas partes contratantes. Ainda no que diz respeito a esse tipo de contrato empresarial, é importante destacar que ele possui algumas formatações que podem ser intituladas espécies desse contrato. Primeiramente, tem-se o leasing financeiro, que consiste na modalidade de contrato de leasing mais utilizada no Brasil. Nessa espécie, o fabricante ou importador do bem objeto do contrato não é o arrendador do contrato. Sendo assim, o arrendador é um terceiro, uma instituição financeira que recebe o bem do importador ou fabricante para arrendá-lo ao arrendatário. Além disso, no contrato de leasing financeiro, as despesas com a manutenção e assistência técnica são de responsabilidade da arrendatária. Por fim, as despesas operacionais com os pagamentos pelo arrendamento do bem podem ser objeto de deduções fiscais, tratando-se de uma das vantagens dessa modalidade de contrato (TEIXEIRA, 2018).

Quanto ao leasing operacional, segunda espécie de contrato de arrendamento mercantil, o bem arrendado já pertence à arrendadora, esta que vai apenas alugar o bem ao arrendatário, sem ter nenhum custo inicial de aquisição do bem. Além de alugar o bem ao arrendatário, a arrendadora se compromete também a prestar assistência técnica. Como inexistente o custo inicial de aquisição do bem por parte da arrendadora, a soma das prestações do aluguel, nesse caso, não pode ultrapassar 75% do valor do bem. Sendo assim, o valor residual, caso haja à final opção de compra, é geralmente alto (CRUZ, 2018). Destaque-se ainda que essa espécie de leasing foi mitigada no Brasil por meio do Banco Central, que passou a exigir, por meio da Resolução nº 2.309/96, a intermediação de uma instituição financeira para que o leasing operacional seja contratado (TEIXEIRA, 2018).

Por sua vez, o lease back consiste em uma modalidade do contrato de leasing usada geralmente por empresas que possuem a finalidade de apreender recursos financeiros para posteriormente reaver o bem objeto do contrato. Trata-se, portanto, de um contrato por meio do qual uma pessoa proprietária de determinado bem o vende para posteriormente recebê-lo do comprador em arrendamento. Assim, nesse contrato, o arrendamento é contratado com o próprio vendedor, arrendando-se o bem para quem era o seu proprietário anteriormente (TEIXEIRA, 2018). Por último, quanto ao self leasing, trata-se do arrendamento mercantil realizado com empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico. Essa modalidade é vedada no Brasil.

Finalmente, é importante tratar acerca do valor residual garantido (VRG). O VRG, conforme entendimento

de Tarcisio Teixeira (2018), trata-se da quantia fixada sobre o valor do bem arrendado, paga pelo arrendatário ao arrendador, quando optar-se pela compra do bem no momento da finalização do contrato. Sobre esse valor residual garantido, havia uma discussão se o seu pagamento antecipado descaracterizaria o contrato de leasing, passando a tratar-se de contrato de compra e venda a prazo. Diante disso, como forma de sanar eventuais dúvidas, o STJ passou a entender que “A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”, por meio da sua Súmula 293.

### 3. Know-how (transferência de tecnologia)

Os contratos de know-how pautam-se na transferência de tecnologia, podendo, como veremos a seguir, consistir na cessão ou licença de patentes, como também no uso de softwares e marcas. Trata-se de uma modalidade de contrato atípico, posto que não são regulados ou disciplinados expressamente pela lei. Quanto às obrigações das partes contratantes, o know-how é classificado como um contrato bilateral, tendo em vista que o mesmo gera obrigações a ambas as partes envolvidas no negócio jurídico. No que diz respeito aos riscos dos contratantes, trata-se de um contrato comutativo, já que as prestações convencionadas são de conhecimento prévio das partes, ou seja, as obrigações pactuadas são certas e determinadas.

Além disso, o contrato de know-how classifica-se ainda como personalíssimo, possuindo assim um caráter pessoal, pois se baseia na transferência de conhecimentos restritos, os quais só podem ser repassados a terceiros com a devida autorização do transferente. O objeto dessa espécie de contrato, por sua vez, é a tecnologia a ser aplicada na atividade industrial com o escopo de alcançar um aprimoramento e desenvolvimento nos processos de produção e de serviços.

Levando em consideração a relevância da tecnologia transferida, o know-how é passível de valoração econômica. Nesse sentido, tais contratos, geralmente, se perfazem de forma onerosa, existindo gastos e custos às partes, podendo também ser gratuitos nos casos em que forem firmados entre pessoas de Estado soberano. Porém, não há impedimentos no sentido de a pessoa privada firmar contratos a título gratuito e os Estados a título oneroso, a depender dos interesses em questão. Importante mencionar que, nos contratos onerosos, a contraprestação se efetiva por meio de royalty, sendo tal quantia estabelecida de acordo com a vontade das partes (DURO, 2015).

No que tange à transferência de know-how, esta pode se efetivar por meio da licença ou da cessão. Na licença, o titular autoriza que o licenciado utilize determinadas informações por certo tempo, sem que haja a transferência da titularidade do know-how por parte do titular. Contrariamente, tem-se a cessão, por meio da qual o titular transfere a titularidade ao adquirente (FLORES, 2008). Outrossim, destaque-se que o know-how pode ainda ter natureza mista, mesclando as peculiaridades da cessão e da licença, sendo essa modalidade a mais utilizada na prática, junto com a licença (DURO, 2015).

Ainda, o contrato de know-how ou de transferência tecnológica pode ter como objeto a licença para exploração de patente, a licença para uso de marca, como também para o uso de software.

No que diz respeito à licença para exploração de patente, primeiramente é necessário analisar alguns termos importantes. A palavra patente faz referência a um título concedido ao autor de uma invenção ou de um modelo de utilidade, de modo que fica assegurada a ele a propriedade, o privilégio de uso e exploração exclusiva durante determinado tempo (TEIXEIRA, 2018). A invenção, por sua vez, refere-se à elaboração de algo inédito que tenha aplicação industrial, diferindo da descoberta, posto que esta significa encontrar algo já existente.

Já o modelo de utilidade consiste no “objeto de uso prático que apresenta ato inventivo do qual resulte melhoria funcional na sua utilização ou em sua fabricação”. (TEIXEIRA, 2018, p. 662). A diferença entre o modelo de utilidade e a invenção está no fato de que o modelo de invenção consiste em um aperfeiçoamento da invenção.

Diante disso, conforme determina o art. 61 da Lei nº 9.279/1996, fica autorizado ao titular da patente ou ao depositante a celebração de contrato de licença para exploração por parte de terceiro, podendo o licenciado ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente (BRASIL, 1996). Ressalte-se que para dar início ao uso da patente, não é exigida a averbação da licença no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Porém, para que haja produção de efeitos em relação a terceiros, é necessário que o uso de patente seja averbado no INPI, conforme determina o art. 62 da Lei nº 9.279/1996, o qual dispõe que: “O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.” (BRASIL, 1996).

Importante mencionar ainda que, conforme determina o art. 63 da Lei nº 9.279/1996, os aperfeiçoamentos introduzidos em patente licenciada pertencem a quem o fizer, ou seja, ao titular ou ao explorador, ficando garantido o direito de preferência à outra parte para seu licenciamento (BRASIL, 1996). Ademais, é preciso que haja a distinção entre a licença de patente e a cessão de patente, posto que não se confundem. Licença significa permissão ou autorização para o uso. Cessão, por sua vez, tem o significado de transferência ou alienação, sendo essa cessão de patente, portanto, a venda ou transferência da patente em favor de um terceiro. Nos contratos de know-how é mais corriqueira a existência de licença de patente, não existindo, porém, qualquer impedimento no sentido de ceder total ou parcialmente a patente (TEIXEIRA, 2018).

Como já adiantado anteriormente, o contrato de know-how pode ainda ter como objeto a licença para o uso de marca. No que diz respeito ao vocábulo marca, este consiste no sinal posto em determinado serviço ou produto, servindo para diferenciá-lo dos demais produtos ou serviços semelhantes, permitindo assim sua identificação e distinção. Para que haja tutela da marca, é necessário que haja o registro perante o INPI.

Conforme determina o art. 139, caput e parágrafo único da Lei nº 9.279/1996, é permitido ao titular da marca, ou ao seu depositante, celebrar contrato de licença para uso da marca, tendo ele o direito de exercer controle sobre as especificações, qualidade e natureza dos produtos e serviços. Ainda, quanto ao licenciado, determina o parágrafo único da norma em questão, que poderá ele ser investido pelo titular de todos os poderes a fim de agir em defesa da marca, sendo asseguradas as suas próprias prerrogativas (BRASIL, 1996).

O art. 140, caput, da Lei nº 9.279/1996, por sua vez, estabelece que, para que o contrato de licença produza efeitos em relação a terceiros, é necessária a averbação no INPI. Essa averbação, conforme determina o §1º do artigo em tela, somente produzirá efeitos em relação aos terceiros a partir da data de publicação. Essa exigência não é requerida, porém, para o início do uso da marca pelo licenciado, conforme estipula o §2º do mesmo dispositivo. Portanto, relativamente às partes, os efeitos são imediatos (BRASIL, 1996).

Cabe mencionar que, nesse caso, a licença não se confunde com a cessão de marca. A licença, como já visto anteriormente, se refere a uma autorização ou permissão de uso. A cessão, por sua vez, trata-se da alienação ou transferência do registro de marca, ou pedido de registro, em favor de um terceiro, tratando-se, portanto, de uma venda (TARCISIO, 2018). Mais comumente, nos contratos de transferência de tecnologia, ocorre a licença de marca, não havendo, porém, óbice para a cessão, a qual deve estar de acordo com os requisitos legais para que seja efetivada.

No que diz respeito ao uso de software, a licença de uso de software é o mais comum de se realizar enquanto parte da transferência de know-how. Essa licença consiste em um acordo, por meio do qual o titular concede o uso do seu programa de computador a um terceiro, permanecendo como titular de todas as demais prerrogativas. Como a licença é voltada a determinadas finalidades, é preciso que haja o respeito em relação às condições do contrato, especialmente no que tange ao segredo do programa e aos direitos morais do titular (TARCISIO, 2018).

A cessão de software a terceiros é de extrema relevância, pois, a partir dela, há uma contribuição significativa no que diz respeito à racionalização de atividades, acarretando vantagens em relação ao aproveitamento do espaço físico, aos custos, ao tempo, entre outras benesses. Esses contratos de software são regulados pela Lei nº 9.609/98 (Lei de Software), pela Lei nº 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais), se submetendo também à legislação civil e penal. Apesar disso, conforme entendimento de Tarcisio Teixeira (2018), esses contratos de software gozam de uma liberdade em suas cláusulas, de modo a garantir direitos ao criador do programa e aos seus usuários.

Nesse sentido, pelo fato do contrato de software se submeter às sanções cíveis, o descumprimento de cláusulas contratuais ou o uso indevido desse contrato, pode acarretar o dever de indenização por parte do violador, em favor da parte lesada. Importante destacar ainda que, de acordo com a legislação, existem alguns preceitos que não devem ser desconsiderados pelos contratantes, como por exemplo, o dever de corrigir eventuais erros sem custos adicionais e o dever de não estipular cláusulas que vão ao desencontro dos bons costumes.

#### *4. Licença*

No tópico anterior, relativo ao contrato de know-how, foram realizadas considerações acerca de algumas modalidades de licença, como a licença para exploração de patente, licença para uso de marca e licença para uso de software, posto que estas, muitas vezes, atuam como objeto dos contratos de transferência tecnológica. Nesse sentido, como forma de ampliar o estudo do tema em questão, serão

realizados, a seguir, apontamentos relativos a outras modalidades de contrato de licença, os quais merecem também a devida atenção.

Inicialmente, é importante analisar algumas peculiaridades do contrato de licença de uso de direito industrial. Por meio da licença, àquele que detém a titularidade de um direito industrial é autorizado licenciar o uso da patente ou do registro por outrem. Assim, como se trata de um contrato de licença, o titular licencia apenas o uso, não transferindo a titularidade do direito industrial objeto do contrato, permanecendo este no patrimônio do licenciador.

Quanto às suas características, o contrato de licença de uso consiste em uma avença personalíssima, posto que se baseia nas características e peculiaridades pessoais de determinado sujeito. Como consequência disso, surge a responsabilidade do licenciado de não realizar cessão do direito industrial sem que seja autorizado, sob pena do contrato ser resolvido. Como se trata de um contrato intuito personae, considera-se que a cessão da patente pelo licenciador também dá causa à resolução do contrato, exceto quando no instrumento da licença, devidamente registrado no INPI, constar cláusula de vigência perante o cessionário (CARVALHO, 2020).

Outrossim, é necessário ainda distinguir a licença para uso da patente da licença de registro industrial. O primeiro tipo de licença consiste no contrato por meio do qual o titular permite a exploração econômica da patente pelo licenciado. Por sua vez, a segunda modalidade de licença consiste no contrato por meio do qual uma das partes permite a exploração do desenho industrial ou da marca por outro contratante. Tratando-se do contrato de licença que se baseia na exploração da marca, o STJ entende que, caso o licenciado da marca não siga o novo padrão definido pelo licenciador, estará o contrato sujeito à resolução (CARVALHO, 2020).

No que diz respeito à licença para exploração de desenho industrial, essa modalidade contratual objetiva a licença para explorar desenho industrial registrado ou que tenha pedido depositado no INPI. O desenho industrial, por sua vez, consiste em um invento intelectual que se refere às qualidades estéticas de determinado produto ou objeto. Trata-se, nesse caso, da aparência do produto ou do objeto, e não da sua função, a qual está relacionada com a patente. Essa modalidade de contrato diz respeito a uma convenção para fazer uso da propriedade intelectual, em troca de uma bonificação para a parte cedente. Tais contratos, portanto, devem apontar o número correspondente ao pedido ou ao registro do desenho industrial, bem como questões relativas à exclusividade ou não da licença e a autorização para licenciar a terceiros o desenho industrial.

Quanto ao valor, as modalidades de pagamento normalmente negociadas são com base na porcentagem que incide sobre o preço líquido de venda dos produtos que são objeto do negócio e preço certo por unidade vendida. No que diz respeito ao prazo, esses contratos “são registrados no máximo pelo prazo de vigência dos registros de desenho industrial que serão licenciados. O contrato e/ou aditivo deverá estar vigente no momento da apresentação do requerimento de averbação ao INPI.” (CGCOM, 2018). Registre-se que o acordo pode ser prorrogado por meio de aditivo contratual, desde que seja assinado pelas partes durante a vigência da avença.

No que concerne à licença de topografia de circuito integrado, entende-se por topografia de circuito integrado as estruturas usadas na elaboração de sistemas tecnológicos. A topografia, tutelada pela legislação de propriedade intelectual, diz respeito, portanto, à construção desses circuitos e como eles são compartilhados. Assim, nessa espécie de licença, um dos contratantes remunera quem desenvolve a topografia de circuito integrado para poder fazer uso dela em algum produto que esteja desenvolvendo.

Como essa modalidade contratual objetiva a licença para exploração de topografia de circuito integrado registrado no INPI, tais contratos deverão indicar o número do pedido ou o número do registro concedido ou depositado no Instituto. Assim como na licença para exploração de desenho industrial, é preciso que haja o apontamento de questões relativas à exclusividade ou não da licença e a autorização para licenciar a terceiros a topografia de circuito integrado.

No que diz respeito ao valor, também assemelha-se com a categoria anterior, pois as modalidades de pagamento negociadas são com base na porcentagem que incide sobre o preço líquido de venda dos produtos que são objeto do negócio e preço certo por unidade vendida ou valor fixo (CGCOM, 2018). Finalmente, quanto ao prazo, este não poderá ir além do prazo de vigência da topografia de circuito integrado a ser licenciada pelo professor e a possibilidade de torná-lo soluções utilizadas em reformular diversas áreas que a instituição dispõe, apostando na automação e tecnologia para melhorar a segurança, aprendizagem e comunicação. O uso dessas conexões ocasionou um excelente resultado, melhorando a relação interpessoal, o impacto de qualidade e o aumento da produtividade acadêmica. A forma de ensinar e aprender obteve uma grande mudança, e essa tecnologia na faculdade teve como objetivo ofertar aos alunos um ambiente

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto, percebe-se que os contratos empresariais são uma espécie de negócio jurídico que precisa, para sua elaboração, a participação de no mínimo duas partes. Dessa forma, um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. Além disso, necessita que a vontade humana expressada tenha como parâmetro o ordenamento jurídico.

Além disso, observa-se que a atividade empresarial necessita de alguns instrumentos jurídicos, a exemplo dos contratos de Factoring, Leasing, Know-how e de Licença, para dar suporte e estimular as atividades desempenhadas pelo empresário, principalmente no que se refere a segurança jurídica e crescimento econômico.

Nesta esteira, levando em consideração essa necessidade de assegurar, de forma eficaz, o desenvolvimento econômico inerente ao mercado, acreditamos que investigações como esta devem ser prosseguidas. Sendo assim, como sugestão para continuidade de discussões nesse sentido, analisar, à luz do Código Civil, de que modo os contratos empresariais podem ser implementados com o fito de melhor exercer sua função impulsionadora de segurança jurídica e crescimento econômico, contribuirá para o fortalecimento e planejamento de estratégias de atenção aos empresários, assim como.

## REFERÊNCIAS

tecnológico, moderno, confortável, funcional e eficiente. O Insper é sediado em São Paulo, com 12800 alunos distribuídos por toda faculdade em dois prédios, sendo o segundo prédio constar dez andares e cinquenta e cinco ambientes diferentes, incluindo: quinze salas de aula, com 14 componíveis e uma em formato 360° de visualização, oito laboratórios, centro de controle, help desk e salas de reunião (LAZZARINI, 2020).

Para suprir as necessidades do Insper, a Seal Telecom implantou algumas soluções de tecnologia: sistemas de monitoramento e controle de incidentes; sistema de controle de acesso; sistema de controle e monitoramento de automação; sistema de automação de áudio e vídeo; sistema sonorização ambientes e de salas de conferência; sistema de microfones de tetos, bastão e headsets; sistema de energia estabilizada; sistema de detecção de alarme de incêndio e passagens para controle de auto fluxo de pessoas. As tecnologias inovadoras da Indústria 4.0, a conectividade e a Internet das Coisas, trouxe para o Insper inteligência, o que fez da instituição a ficar independente, ou seja, a não ser obrigada a ficar dependente das tecnologias de maneira isolada.

O Insper tem toda sua estrutura com tecnologia conectada, iniciando dos equipamentos de multimídia em sala de aula, corredores, sistema de iluminação, e outras utilidades com acesso de câmeras com analíticos que são comandados por uma única interface de usuários por um sistema de automação a uma plataforma de gerenciamento de informações de Riscos de segurança PSIM (Physical Security Information Management). O uso do PSIM em uma universidade é algo inédito no Brasil.

BEZERRA, Amanda Valle. Contrato de "factoring" ou faturização. Jus.com.br, 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/38096/contrato-de-factoring-ou-faturizacao>. Acesso em: 18 nov. 2020.

BRASIL. Lei nº 6.099 de 12 de setembro de 1974. Dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil e dá outras providências. Brasília, 12 set. 1974.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, 14 mai. 1996.

CARVALHO, Daniel Pinheiro de. Direito empresarial. 1. ed. Brasília: CP Iuris, 2020.

CGCOM. Tipos de contratos. Portal do INPI, 2018. Disponível em: [http://antigo.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/tipos-de-contratos#:~:text=Defini%C3%A7%C3%A3o%20de%20licen%C3%A7a,9.279%2F96%20\(LPI\)](http://antigo.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/tipos-de-contratos#:~:text=Defini%C3%A7%C3%A3o%20de%20licen%C3%A7a,9.279%2F96%20(LPI)). Acesso em: 18 nov. 2020.

CRUZ, André Santa. Direito empresarial. 8. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018.

DURO, Laura Delgado. Aspectos jurídicos do contrato de know-how. Pucrs.br, 2015. Disponível em: <https://www.pucrs.br/direito/wp->

*Contratos de Factoring (faturização), Leasing (arrendamento mercantil), Know-how (transferência de tecnologia) e de Licença*

content/uploads/sites/11/2018/09/laura\_duro.pdf. Acesso em: 18 nov. 2020.

FLORES, Cesar. Segredo industrial e o know-how: aspectos jurídicos internacionais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

PRETTI, Gleibe. Contrato de leasing - Arrendamento mercantil. DireitoNet, 2002. Disponível em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/879/Contrato-de-leasing-Arrendamento-mercantil>. Acesso em: 18 nov. 2020.

TEIXEIRA, Tarcisio. Direito empresarial sistematizado: doutrina, jurisprudência e prática. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.