

## OS ATIVOS INTANGÍVEIS DA EMPRESA: A tutela jurídica das novas tecnologias e know-how.

Marcos Wachowicz\*

**SUMÁRIO:** 1. A EMPRESA: entendimento de Rubens Requião. 2. A IMPORTÂNCIA DA EMPRESA NA ATUALIDADE. 2.1. O Conceito Econômico da Empresa. 2.2. O Conceito Jurídico da Empresa e sua Natureza Jurídica. 3. A NOÇÃO JURÍDICA DE EMPRESÁRIO NO DIREITO BRASILEIRO. 4. A EVOLUÇÃO DA EMPRESA PERANTE O DIREITO COMPARADO. A) Primeira Fase desprovida de conteúdo jurídico. B) Segunda Fase enquanto atividade econômica. C) Terceira Fase influência trabalhista e fiscal. D) Quarta Fase influência do Direito Econômico. E) Quinta Fase influência da Tecnologia na organização. F) Sexta Fase o fenômeno da Globalização. 5. O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA EMPRESA. 6. O DESENVOLVIMENTO DO KNOW-HOW DA EMPRESA. A) A Titularidade do know-how informático: sócio ou sociedade. B) A tutela da empresa e a tutela da atividade inventiva do empresário. 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

**PALAVRAS CHAVES:** EMPRESA – DIREITOS INTELLECTUAIS – KNOW-HOW – NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PROPRIEDADE INTELLECTUAL

### 1. A EMPRESA: entendimento de Rubens Requião.

A Empresa, como entidade jurídica é uma abstração como já lecionava Rubens REQUIÃO<sup>1</sup> em sua obra clássica “Curso de Direito Comercial”. Assim, é que REQUIÃO expressava com exatidão que a empresa é entendida como o exercício de uma atividade, que surge da ação intencional do empresário em exercitar a atividade econômica. É apenas a organização de fatores de

---

\* Professor de Direito na Universidade Federal do Paraná. Professor permanente no Curso de Pós-Graduação – programas de Mestrado e Doutorado em Direito PPGD/UFPR. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, Mestre em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa – Portugal. Coordenador-líder do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial – GEDAI/UFPR. Autor da obra: Propriedade Intelectual do software e a Revolução da Tecnologia da Informação. E-mail: marcos.wachowicz@gmail.com

<sup>1</sup> Neste sentido ver: Rubens Requião. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2000

produção, posta para funcionar pelo empresário. Desaparecendo o exercício da atividade organizada desaparece a empresa.

A disciplina jurídica da empresa é a disciplina da atividade do empresário, analisava Rubens Requião em sua obra Curso de Direito Comercial, enfatizando que a tutela jurídica da empresa é a tutela jurídica dessa atividade. Na concepção jurídico-comercial, empresa significa uma atividade exercida pelo empresário, do que resulta a importância no campo do direito comercial.

## 2. A IMPORTÂNCIA DA EMPRESA NA ATUALIDADE

A empresa como atividade econômica é responsável pelo desenvolvimento local, regional e global no que tange a produção e comercialização em massa sendo que domina o panorama da economia mundial moderna, graças à grande dimensão que alcançou.

As empresas com um poder econômico a nível global, são denominadas de transnacionais que atuam como um dos fatores de agregação e fortalecimento dos blocos econômicos num mercado altíssimamente globalizado. Por outro lado, numa esfera local e regional, as pequenas médias empresas completam o ciclo de produção e de distribuição dos produtos.

### 2.1. O CONCEITO ECONÔMICO DA EMPRESA

A conceituação de empresa passa inicialmente pela percepção de sua atividade econômica, como bem aponta Waldirio BULGARELI, ao afirmar que *“Empresa é a organização de capital e de trabalho destinada à produção ou mediação de bens e serviços para o mercado”*. Assim, BULGARELI apresenta a empresa como mera organização voltada para o mercado.

Por outro lado Luiz Antônio Soares HENTZ, afirma que “a empresa é o ente responsável pela satisfação das necessidades coletivas, mediante o exercício de produção, intermediação e prestação de serviços.”

Nesta perspectiva, HENTZ entende a empresa como “ente responsável”, contudo, desprovida de personalidade jurídica.

## 2.2. O CONCEITO JURÍDICO DE EMPRESA E SUA NATUREZA JURÍDICA

O Código Civil DE 2002, na Parte Especial, trata no Livro II *Do Direito de Empresa*. Esse Livro II, por sua vez, está dividido em quatro títulos: *Título I - Do Empresário; Título II - Da Sociedade; Título III - Do Estabelecimento; Título IV - Dos Institutos Complementares*.

A teoria empresa está em oposição à teoria dos atos de comércio<sup>2</sup> criada pelo pensamento liberal do Século XIX estabelecida no Código Comercial Frances de 1807, e que posteriormente fora adotada pelo Código Comercial de 1850 e na Resolução 737 do mesmo ano.

A teoria da empresa não classifica ou divide os atos em civis ou mercantis. Para a teoria da empresa, o que importa é o modo pelo qual a atividade econômica é exercida.

Como bem observou Alfredo Assis GONÇALVES NETO, o objeto de estudo da teoria da empresa não é o ato econômico em si (critério objetivo), mas sim o modo como a atividade econômica é exercida, ou seja, a *empresa* (critério subjetivo moderno).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Em linhas muito gerais, de acordo com a teoria dos atos de comércio, parte da atividade econômica era comercial, isto é tinha um regime jurídico próprio, diferenciado do regime jurídico de uma outra parte da atividade econômica, que se sujeitava ao direito civil. Isso significava dizer que certos atos estavam sujeitos ao direito comercial e outros não. Os atos de comércio eram os atos sujeitos ao direito comercial; os demais eram sujeitos ao direito civil. Ou seja, atos com conteúdo econômico poderiam ser civis ou comerciais. Na verdade a questão não era tão simples, pois a doutrina não conseguia estabelecer exatamente um conceito científico do que seria o ato de comércio, sendo mais fácil admitir que ato de comércio seria uma categoria legislativa, ou seja, ato de comércio seria tudo que o legislador estabelece que teria regime jurídico mercantil.

<sup>3</sup> GONÇALVES NETO, Alfredo A. *Direito de Empresa: comentários aos artigos 966 a 1195 do Código Civil*, 2ª ed. São Paulo: RT 2008.

### 3. NOÇÃO JURÍDICA DE EMPRESÁRIO NO DIREITO BRASILEIRO

O Código Civil determina que se aplique ao empresário o regime jurídico comercial, desta forma, não só os comerciantes mas também os prestadores de serviços estão sujeitos à falência e não mais a insolvência civil.

A análise do conceito legal de empresário é, pois, essencial para a caracterização, como se desume do Código Civil no artigo 966, *in verbis*:

*"Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.*

*Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa".*

Este conceito enquadra linearmente:

- (i) Toda pessoa natural ou jurídica;
- (ii) Que articule o trabalho alheio com matéria prima e capital;
- (iii) Com vistas a produzir ou circular mercadorias ou prestar serviços para o mercado.

Em contrapartida, o conceito legal não enquadra:

- (i) o profissional liberal, o artista ou quem exerça atividade intelectual, a exemplo do médico em seu consultório enquanto prestador de um serviço intelectual personalíssimo não é empresário, mas o médico ou sociedade de médicos titulares de um hospital serão empresários, porque a profissão intelectual enquanto atividade econômica profissionalmente organizada se constitui em elemento da empresa; e,
- (ii) não contempla o Empresário Rural.

## 4. A EVOLUÇÃO DA EMPRESA PERANTE O DIREITO COMPARADO

A Teoria da Empresa foi concebida na Itália no século XX, porém, sua construção jurídica é anterior, podendo ser observada em seis fases distintas, que ocorreram em diversos ordenamentos jurídicos, daí a pertinência de uma análise de direito comparado de suas fases.

### A) Primeira Fase desprovida de conteúdo jurídico.

Na primeira fase, observa-se que a palavra empresa surge pela primeira vez no Código Comercial Francês de 1.807.

Porém, ausente de qualquer conceituação ou conteúdo jurídico, sendo meramente incluída na matéria de competência dos Tribunais do Comércio, artigo 632. No Brasil, com utilização análoga é mencionada no Regulamento nº 737, em 1850, *“in verbis”*:

“Art. 19 – considera-se mercancia:

- 1- A compra e venda ou troca de feitos móveis ou semoventes para vender a grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso;
- 2- As operações de câmbio, o banco e corretagem;
- 3- **As empresas** de fábricas; de comissões; de depósitos; de expedição; de consignação e transportes de mercadorias; de espetáculos públicos;
- 4- Os seguros, fretamentos, riscos e quaisquer contratos relativos ao comércio marítimo;
- 5- A armação e expedição de navios”.

### B) Segunda Fase enquanto atividade econômica.

A segunda fase é observada na Itália em 1942, com a edição do Código Civil, não conceituou expressamente a empresa, em sua definição se deduz da caracterização de empresário, como sendo: *“aquele que exercita profissionalmente a atividade econômica organizada para o fim de produção ou de troca de bens ou serviços.”*

O Brasil, nesse ponto, se norteou pela conceituação italiana de empresário. A empresa é legalmente definida no Brasil pela antiga e revogada Lei 4.137 de 10/09/62, que coibia o abuso do poder econômico, em seu artigo 4º previa: “*Considera-se **empresa** toda organização de natureza civil ou mercantil, destinada à exploração por pessoa física ou jurídica de qualquer atividade com fins lucrativos.*”

Com pequena alteração vocabular esse conceito de empresário é adotado no atual Código Civil, no artigo 966.

### **C) Terceira Fase influência trabalhista e fiscal.**

A terceira fase, é observável a partir de 1944 na França, quando foi promulgada a Lei da Reforma da Empresa, a qual possuía normas específicas para comitês de empregados junto às empresas.

Com efeito, foi partir da década de 60, denota-se uma crescente influência trabalhistas e fiscal atingindo o direito comercial, considerando como direito específico da empresa, que estabelece a condição daqueles que possuem, criam e dirigem a empresa; que rege as relações das empresas entre si e que regula a sorte jurídica dos bens afetados à empresa, tudo levando à modificação do direito societário para torná-lo uma técnica de organização da empresa, e não mais uma organização de grupo de sócios.

A concentração econômica no setor privado em decorrência de novos tipos de organizações empresariais, com novos padrões de produção e de competição capitalista,<sup>4</sup> conduziu e direcionou o Estado a produzir um conjunto sistemático de regras destinadas a reger a economia.

---

<sup>4</sup>A primeira Guerra Mundial e a introdução da tecnologia da linha de montagem pela Ford nos Estados Unidos forçaram a indústria britânica a mudar. Firms britânicas compraram máquinas de uso intensivo e começaram a padronizar modelos, embora timidamente, como se mergulhassem os pés em água fria. Essa foi a parte fácil. Acharam difícil acompanhar os americanos na política de compra da cooperação dos trabalhadores mediante aumentos salariais gerais. Nada como o dinheiro para aliviar o esforço físico do trabalho mais rápido e das técnicas de economia de mão-de-obra. Quando Herbert Austin (da Austin Motors) visitou as fábricas da Ford após a Primeira Guerra Mundial, ficou impressionadíssimo com a performance “enérgica” dos trabalhadores e com a permanente azáfama que atribui à diversidade de raças empregadas (competição inter-racial?) e à compulsão do fluxo da linha de montagem. ‘Vi as famosas oficinas Ford (...) o ponto que me interessou e me encantou mais foi o modo como todos no estabelecimento

#### **D) Quarta Fase influência do Direito Econômico.**

A influência do direito econômico, tendo a empresa como seu objeto fundamental na integração regional, que no Brasil se efetiva por intermédio do Mercosul, integrando países em Blocos econômicos no processo de globalização da econômica.

O papel do Estado na formação de políticas de desenvolvimento cresce de importância das empresas com fonte pagadoras de tributos e geradoras de empregos.

A concorrência acirrada entre as empresas justifica a edição de leis repressoras do abuso do Poder Econômico, em defesa da livre iniciativa, liberdade de concorrência, defesa do consumidor e até mesmo para solução de conflitos entre empresas e particulares em geral, o que se deu no Brasil, com a Lei. 9.307/96, que dispõe sobre a arbitragem.

#### **E) Quinta Fase influência da Tecnologia na organização**

A organização dos fatores de produção requer tecnologia e *konw how* inerentes à dinâmica da produção e à intermediação de bens e serviços. Assim a empresa, entendida como organização da atividade econômica engloba capital, trabalho e tecnologia, com finalidade lucrativa.

Ganha relevo a influência da tecnologia na organização, na medida que esta se constitui como um ativo intangível da sociedade empresária, que enseja uma nova dinâmica de produção, de organização da empresa.

No final do século XX surge o Comércio Eletrônico ou E-commerce pode ser definido como a produção, a propaganda, a venda ou a distribuição de produtos pelas redes de comunicação, ou seja, a utilização da tecnologia de rede e da internet, para possibilitar as funções empresariais a distância.

---

pareciam estar tentando fazer o máximo.' LANDES, David S. **A riqueza e a pobreza das nações**. 7.ª ed. Rio de Janeiro : Ed. Campos, 1998, p. 519-520.

Tratam-se de novos ativos intangíveis advindos deste novo ambiente tecnológico que reestruturam os fatores de produção e intermediação de bens e serviços. Os novos ativos intangíveis da empresa são tutelados pelo Direito da Propriedade Intelectual, e se constituem em vantagens competitivas do agente econômico no mercado.

Assim no Brasil, na década de 90 viria a ocorrer a inserção e o uso massivo dos bens informáticos (*software* e *hardware*), os quais ao se popularizarem na sociedade, permeariam os seus setores, públicos e privados, indo dos centros de saúde às escolas.<sup>5</sup> Todas as atividades seriam afetadas em sua forma de produção e administração, independentemente do tamanho da empresa. A este processo muitos denominaram de democratização da informática.<sup>6</sup>

O comportamento dos diversos agentes econômicos numa economia altamente globalizada, constitui um desafio para os Estados assimilar seus pressupostos e adequar todo seu sistema produtivo a sua realidade tecnológica, tendo como paradigma estruturante o Sistema Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual estabelecido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, como organismo internacional que aglutina a Convenção de Paris 1803 e Convenção de Berna 1806.

## F) Sexta Fase o fenômeno da Globalização

O fenômeno da globalização da empresa no comércio internacional nos seus vários aspectos, incluindo bens, serviços e propriedade intelectual, deve-se principalmente ao desenvolvimento tecnológico em matéria de transportes e meios de comunicação.

---

<sup>5</sup>No período de 1993/97, segundo dados da SEPIN, o mercado brasileiro de software evoluiu, passando de US\$ 1,5 bilhão em 1993 para US\$ 2,5 bilhões em 1997". MAZZEO, Luzia Maria. **Abertura Econômica. Paradigma Industrial e o Setor de Informática no Brasil**. Londrina : Editora UEL, 1999, p. 212.

<sup>6</sup>Neste sentido: *"Internet es simplemente una red de redes. El ser una red de redes implica la coexistencia de una multitud de intereses en un espacio común accesible al usuario, que tiene la posibilidad de disfrutar de una enorme cantidad de información y servicios"*. ESTEBAN, María Luisa Fernandez Esteban. **Nuevas tecnologías, Internet y Derechos Fundamentales**. Madrid : 1998, editorial Mc Graw Hill, p. 23.



Com o contexto da globalização, a figura do Estado nacional se tornou uma realidade cada vez mais inadequada, na medida em que os problemas por ele enfrentados já não podiam ser resolvidos pelos tradicionais instrumentos de Direito interno.

Neste sentido, ACCIOLY:

O fenômeno da globalização da economia e seus conseqüentes desdobramentos fez com que a mentalidade dos países fosse paulatinamente se modificando, a partir de interesses políticos e econômicos, e diante disso um novo conceito de soberania foi se sobrepondo ao tradicional, a ponto de os Estados aceitarem acatar e respeitar as normas emanadas por um poder acima dele – o poder supranacional.<sup>7</sup>

Assim, buscou-se cada vez mais uma regulamentação internacional forte, o que acarretou evidentemente o aumento quantitativo de normas internacionais.

A dimensão dos fluxos comerciais e seus impactos, não só na economia dos Estados como nos interesses comerciais globais, levou os Estados industrializados em 1994 a estabelecerem também regras sobre aspectos do Direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio. Juntamente com a OMC, o TRIPs foi criado em 1994, no final da Rodada Uruguai.

Diversamente dos tratados anteriores relativos à propriedade intelectual, o TRIPs não admite reservas, daí não ser possível aos Estados aderir a algumas partes dos acordos e não a outras. Isto porque o TRIPs faz parte de um sistema multilateral internacional complexo, cujo equilíbrio gera interdependência entre as normas que o compõem e os compromissos assumidos pelos Estados que o integram.

---

<sup>7</sup>ACCIOLY, Elizabeth. **Mercosul & União Européia**. Curitiba : Juruá, 1998. p. 165.

## 5. O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA EMPRESA

A repercussão dos impactos da Revolução Tecnológica da Informação é sensível nas atividades econômicas das empresas, quer seja sobre as controvérsias acerca da automação da produção e da distribuição, e seus reflexos nas taxas de desemprego,<sup>8</sup> quer seja na transformação das estruturas organizacionais das mesmas.

A tecnologia da informação redimensionou a empresa em suas hierarquias, introduzindo novos processos com novos recursos de comunicação, por meio de bens informáticos.

A título de exemplo, citam-se os mecanismos de controle em terminais de computadores que, interligados, possuem a capacidade de recolher as informações relativas ao rendimento de cada empregado, de determinada linha de produção, ou de uma unidade industrial inteira, enviando dados *on line* para serem analisados na sede principal da empresa, situada, não raras vezes, em outro país.

Esta tecnologia constitui, por si só, um meio de comunicação de elevado valor intervindo nos mecanismos de produção e distribuição econômicos. Segundo W. MELODY,<sup>9</sup> a informação e sua efetiva comunicação constituem o recurso mais importante e determinante da eficiência da economia, indústria ou processo produtivo atuais.

A generalização do uso das novas tecnologias da informação introduz no plano econômico das empresas uma nova dimensão qualitativa e quantitativa, na medida em que estas tecnologias permitem, como afirma Juan Luis Millán PEREIRA, “*modificar las formas de producción, gestión y comercialización en la*

---

<sup>8</sup>A questão ainda é controversa. Vários doutrinadores defendem que o avanço da tecnologia não gera, necessariamente, uma diminuição de trabalho, mas apenas um deslocamento de mão-de-obra de um segmento para outro. Outros sustentam que o avanço da tecnologia e o aumento da produção não se traduzem em aumento de empregos, pelo contrário, a produção aumenta, enquanto se mantém o mesmo número de empregados. A verdade é que, bom ou ruim, não se pode ficar à margem dos avanços tecnológicos, sob pena de estarmos condenados à proeza da marginalização internacional”. AUTORI, Maria Helena Vilela; GREFORIN, Daniela. O Teletrabalho. In SHOUERI, Luiz Eduardo (Coord.) **Internet : o direito na era virtual**. Rio de Janeiro : Forense, 2001, p. 137.

<sup>9</sup>MELODY, W. H. **Information: an emerging dimension of institutional analysis**. In *Journal of Economic Issues*, vol. XXI, n.3., p. 1313.

*generalidad de los sectores económicos, e introducen nuevas actividades económicas: las actividades informativas*”, que num sentido amplo se denomina de Economia da Informação.<sup>10</sup>

O conceito econômico de atividades informativas foi elaborado por M. U. PORAT<sup>11</sup> em 1977. Tomando por base que a informação é constituída de um conjunto de dados organizados, era previsível que as atividades informativas iriam incorporar ao conjunto de recursos consumidos na produção, no processamento e na distribuição dos bens e serviços informativos.

Na Sociedade Informacional, a comercialização de produtos, a publicidade, o transporte, as comunicações, assim como a produção de novos conhecimentos, implicam necessariamente o tratamento da informação por meio de *hardwares* e *softwares*, que possibilitem o armazenamento e transferência de dados e conhecimentos.

Neste sentido, pode-se afirmar que a Revolução da Tecnologia da Informação representou para a economia uma autêntica segunda Revolução Industrial, expressa pelo surgimento de um quarto setor informacional, num cenário até então marcado pela atuação dos setores primário (agropecuário), secundário (industrial) e terciário (serviços).<sup>12</sup>

## 6. O DESENVOLVIMENTO DO *KNOW-HOW* DA EMPRESA

A expressão inglesa *know-how* significa saber como fazer. Os franceses, por sua vez, criaram o termo *savoir-faire*<sup>13</sup> para representar o conteúdo dos conhecimentos passíveis de constituir um *know-how*.

<sup>10</sup>PEREIRA, Juan Luis Millán. **La Economía de la Información. Análisis teóricos**. Madrid : Editorial Trota, 1993, p. 8.

<sup>11</sup>PORAT, M.U. & RUBIN, M.R. **The information Economy: Definition and measurement**, vol. I., The Information Economy, Department of Commerce, Washington, 1977, p. 23.

<sup>12</sup>Neste sentido: PORAT, M.U. & RUBIN, M.R. **The information Economy: Definition and measurement**, vol. I., The Information Economy, Department of Commerce, Washington, 1977, p. 23.; PEREIRA, Juan Luis Millán. **La Economía de la Información. Análisis teóricos**. Madrid : Editorial Trota, 1993, p. 78-79.; LUÑO, ANOTNIO-ENRIQUE PÉREZ. **Nuevas tecnologías sociedad y derecho. El impacto-jurídico de las N.T. de la información**. Madrid : Fundesco, 1987, p. 36.

<sup>13</sup>A doutrina francesa, que o criou, dissecou a expressão *savoir-faire*, analisando as duas palavras que a compõem; *savoir-faire* na procura do conteúdo dos conhecimentos suscetíveis de constituir um *know-how*, ponto em relevo que o *savoir-faire* é em primeiro lugar a habilidade técnica, os *tour de mains*, por vezes definida pela jurisprudência como uma

A invenção é a criação de um novo produto, um novo bem, enquanto o *know-how* é o conhecimento de como será produzido este determinado produto com maior qualidade e quantidade.<sup>14</sup>

A partir do entendimento de *know-how* como o conhecimento técnico, ou ainda saber-fazer,<sup>15</sup> é inegável sua aproximação no processo de criação e desenvolvimento de um *software*, posto que este é um conjunto de instruções capaz de fazer com que determinada máquina processe e desempenhe determinada função, ensejando necessariamente um conhecimento prévio, quer dizer, um *know-how* informático.

No ambiente das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC's, com o alto nível de informatização dos setores industriais e empresariais, os conhecimentos que determinada empresa possui, constituindo seu *know-how*, podem ser incorporados a novos bens intelectuais, como a exemplo de um *software*, durante o seu processo de desenvolvimento.

A revolução tecnológica propiciada com os recursos da informática implicou a mudança da sociedade industrial para a sociedade informacional assim definida por CASTELLS, na qual a informação e os conhecimentos ganham importância como atributo de uma forma específica de organização social em que a geração, o processamento e a informação tornam-se as fontes fundamentais de produtividade e poder devido às novas condições tecnológicas.<sup>16</sup>

Os conhecimentos técnicos e industriais que por séculos foram capazes de impulsionar economicamente a indústria, o comércio e os serviços ganharam obsolescência rapidamente, na mesma medida em que foram substituídos ou assimilados pela nova tecnologia.

---

técnica de execução dependente do cuidado e da habilidade de quem a executa." FEKETE, Elisabeth Kasznar. **O Regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio Brasileiro**. Rio de Janeiro : Forense, 2003, p. 56.

<sup>14</sup>Neste sentido: CHINEN, Akira. **Know-how e Propriedade Industrial**. São Paulo : 1997, p. 6.

<sup>15</sup>Neste sentido ver: BASTOS, Aurélio Wander. **Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos**. Rio de Janeiro : Lúmen Júris, 1997, p. 137.

<sup>16</sup>CASTELLS, Manuel. **A Sociedade em Rede**. Vol. A era da informação: Economia, Sociedade e Cultura. São Paulo : Paz e Terra, 1999, p. 46.

As novas condições tecnológicas ensejaram transformações em todos os setores das empresas, quer industriais ou comerciais, para que fossem reorganizados, implicando ainda que os conhecimentos técnicos fossem também transpostos para este novo ambiente tecnológico informacional no qual o *software* é um elemento fundamental e veículo de transferência de tecnologia.

Neste sentido, aponta António Marques dos SANTOS que “os fluxos de *know-how* são hoje muito mais importantes do que os de tecnologia patenteada e esta última não pode, em regra, ser assimilada sem o *know-how*.”

As patentes são mais um catálogo de tecnologias disponíveis do que um meio de acesso à tecnologia”.<sup>17</sup>

Com efeito, as invenções fruto da Revolução Industrial e o conhecimento técnico que constituía o *know-how* dos setores industriais e comerciais haveriam de ser transpostos para este novo ambiente tecnológico, por meio de equipamentos informáticos e do desenvolvimento de programas de computador específicos.

É preciso ter-se claro que o *know-how* existente ou desenvolvido por uma determinada empresa, ou um grupo de empresas, pode se constituir de: conhecimentos que podem ou não ser patenteáveis a critério do detentor; conhecimentos que poderiam ter sido patenteados, mas não o foram a seu tempo, e agora não é mais possível fazê-lo; conhecimentos técnicos que não podem ser transmissíveis imediatamente ao público; conhecimentos que por sua natureza não são objeto de patente; e conhecimentos que não se constituem segredo industrial, mas demandariam custos, esforços intelectuais e tempo de trabalho para adquirir tal tecnologia.

O *know-how* é o conhecimento de que determinada empresa é detentora na utilização de certos meios para alcançar um resultado técnico por

---

<sup>17</sup>SANTOS, António Marques dos. **Transferência internacional de tecnologia. Economia e direito: alguns problemas gerais.** Lisboa : Centro de Estudos Fiscais, 1984, p. 342.

meio da ação, e o *software* é a expressão deste esquema de ação num ambiente informático. Aponta Eduardo Viera MANSO:

Todavia, se a aplicação de um programa de computador também realiza a solução de um problema, a qual, em si mesma, consiste num segredo (industrial, comercial ou de serviço), não é a tecnologia do programa, como tal, que há de ser considerada o *know-how* (*savoir-faire*, na linguagem oficial francesa) ou o segredo protegível. Há, nessa hipótese, duas realidades distintas, cada qual com sua natureza específica: o segredo, em si mesmo, ou o *know-how* desenvolvido, que resolve um segredo industrial, comercial ou de serviços, de um lado, e o programa de computador, que é suporte físico dessas noções técnicas e que promove o funcionamento do computador, para que, este sim, resolva o problema. Se o programa tem como conteúdo um segredo ou um *know-how*, que mereçam proteção por si mesmos, tal proteção não há de coincidir com a do programa, como tal, embora o efeito prático dessa proteção possa levar a isso.<sup>18</sup>

Por outro lado, o *know-how* nem sempre aparece com nitidez em muitas atividades industriais e empresariais. Algumas vezes, somente dele se apercebem seus possuidores quando da necessidade de planejamento de uma nova unidade industrial, ou seja, o *know-how* de chão de fábrica de que todos os funcionários da indústria são portadores e fruto da experiência acumulada.

A exemplo de determinada siderúrgica que, após 40 anos, resolve ampliar suas atividades com a construção de uma nova planta industrial, todo o *know-how* existente no chão de fábrica será utilizado no planejamento desta nova unidade para sua perfeita funcionalidade e produtividade.

Em outro exemplo, José de Oliveira ASCENSÃO preleciona:

Imaginemos a prospecção petrolífera. Poucas empresas estão em condições de a fazer, porque exige uma técnica apurada que é patrimônio de poucos.

Resulta muito de experiências anteriores, e transmite-se frequentemente pela prática. Por isso, o mero conhecimento de patentes é muitas vezes inoperante, porque é ainda necessário saber-fazer.

É um dos problemas dramáticos da transferência de tecnologia. O que falta não é já a capacidade inventiva, mas a mera capacidade prática de pôr em ação uma empresa.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>MANSO, Eduardo Viera. **A Informática e os Direitos Intelectuais**. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1985, p. 92.

<sup>19</sup>ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Comercial. Direito Industrial**. Vol.II. Lisboa : Ed. Faculdade Clássica de Lisboa, 1988. p. 292.

A percepção da existência de *know-how* muitas vezes só ocorre quando determinada empresa busca transferir tecnologias de outra em determinado setor.

Nestes casos, o perfeito delineamento do *know-how* é ponto essencial quando há elaboração de contratos de transferência de tecnologia, nos quais forçosamente serão mensurados (técnica e economicamente). Tudo para que, uma vez quantificado, seja realizado o pagamento de *royalities*<sup>20</sup> pelo uso do *know-how* ao seu possuidor originário.<sup>21</sup>

Precisar com clareza os conhecimentos técnicos, relativamente originais, que consistem no *know-how* de uma empresa, fazendo com que a mesma detenha tecnologia e uma posição privilegiada no mercado, é primordial para que se estabeleça, com transparência, o processo de desenvolvimento de *software*, tendo em vista os vários desdobramentos no âmbito da informática.

A partir do pressuposto de que o conhecimento inerente ao processo de desenvolvimento de um programa de computador é imanente ao próprio meio tecnológico em que ele está inserido, não se poderá: alijar do processo o *know-how* preexistente; linearmente distinguir ou dissociar o que é *know-how* fruto do desenvolvimento da programação; e distinguir no produto informático final o que é evolução advinda do *software* ou do *know-how* preexistente.

Com efeito, o processo de desenvolvimento de um *software* desde a sua concepção, passando por todas as etapas de elaboração, conterà várias informações restritas advindas do *know-how* da empresa ou da tecnologia da indústria para a qual está sendo desenvolvida determinada solução informática.

---

<sup>20</sup>A expressão inglesa *royalities* ou *regalia* é a retribuição que o detentor de uma patente industrial, marca, *know-how* e *trade-secrets* recebe pelo uso e fruição transferida a terceiros por contrato. A doutrina tem adotado duas categorias, a saber: *regalias* (*royalties* ou *redevances*), que constituem apenas a remuneração variável, com pagamento no curso do contrato; e a remuneração fixa ou em parcelas. Neste sentido ver: PRADO, Mauricio Curvelo de Almeida. **Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia – Patente e know-how**. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 1997, p. 25. BASTOS, Aurélio Wander. **Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lúmen júris, 1997, p. 138.

<sup>21</sup>“O INPI é o órgão fiscal da transferência de tecnologia e deve fiscalizar e intermediar a importação ou transferência de tecnologia. O INPI não deve eleger ou selecionar a tecnologia que se objetiva transferir. Este mister compete aos contratantes. A avença que significar em transferência de tecnologia deverá ser averbada no INPI consoante edita o art. 126 da Lei. n.º 5.772/71 e o art. 221 da Lei n.º 9.279, de 14.05.1996.” PAES, P. R. Tavares. **Propriedade Industrial**. 2.<sup>a</sup> Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

É preciso ter claro que o *software* realizará o tratamento destas informações, que em determinada empresa podem se revestir de segredo industrial ou de *know-how*.

A questão ganha complexidade no estudo de casos particulares, quando é exigida uma delimitação precisa de até que ponto esta tecnologia poderá ser objeto de tutela pelo Direito Industrial. E, ainda, se o processo de desenvolvimento do *software* neste ambiente tecnológico pode ser admitido como *know-how* e segredo de indústria.

Uma das grandes dificuldades em compreender a natureza jurídica do *software* e, assim, perceber seu objeto, sua tutela pelo Direito Autoral ou Direito Industrial, reside na percepção clara do *software* como bem informático envolto num meio tecnológico.<sup>22</sup>

### A) A Titularidade do know-how informático: sócio ou sociedade

A sociedade regularmente constituída equivale à pessoa jurídica, ente abstrato ao qual a ordem jurídica atribui personalidade jurídica, para, como sujeito, ser capaz de direitos e deveres na ordem civil.

O contrato social é o instrumento regulador das relações entre os sócios,<sup>23</sup> fazendo surgir juridicamente a sociedade,<sup>24</sup> a qual tem existência autônoma, independente da pessoa de seus sócios.

---

<sup>22</sup>O objeto de proteção do programa de computador não é uma ideia, mas a expressão de uma solução para um problema técnico. Assim como o engenheiro, lendo uma patente, prescreve um conjunto de instruções, seja a uma equipe de operários, seja a uma máquina qualquer, assim também o programa incorpora (ou expressa) esse conjunto de instruções, mas destinado e legível apenas por uma determinada máquina de tratamento de informação." BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual. Direitos Autorais, Direitos Conexos e Software**. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2003, p. 145.

<sup>23</sup>Os sócios serão proprietários de quotas ou ações, que representam frações do capital social, que são a contraprestação dos bens transmitidos à sociedade. A condição de sócio pode ser adquirida originariamente na sociedade, na sua fundação pelo ato constitutivo, ou posteriormente, subscrevendo aumento de capital ou substituindo um sócio que se retira por cessão e transferência de quotas." LOPES, Idevan C. Rauen. **Empresa e exclusão do sócio**. Curitiba: Juruá, 2003, p. 84.

<sup>24</sup>Código Civil – artigo 981 – “Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”.



Por essa razão e mediante a satisfação dos requisitos legais exigidos,<sup>25</sup> o contrato registrado no órgão próprio confere personalidade jurídica à sociedade.<sup>26</sup>

As sociedades existentes no setor de informática são inúmeras e de diversificada atuação. Contudo, é possível destacar, dentre estas, no tocante ao *software*, três tipos básicos, sendo que todas podem ser categorizadas como sociedade empresária,<sup>27</sup> a saber: as *software-houses* que exploram a atividade de desenvolvimento de programas de computador fornecendo soluções informáticas para o mercado se revestem das características inerentes das sociedades empresárias, pois verifica-se a existência de uma atividade econômica organizada para a produção de bens ou de serviços para o mercado; os distribuidores ou revendedores de programas de computador, ao proceder ao licenciamento de *softwares* a terceiros, realizando a circulação do bem informático que é o programa de computador, também possuem as características das sociedades empresárias, pela existência de uma atividade econômica organizada para a circulação de bens ou serviços no mercado; e as prestadoras de serviços de manutenção de programas de computador desenvolvidos por outras empresas de informática podem se caracterizar como cooperativas<sup>28</sup> ou, igualmente, como sociedades empresárias, pois, mesmo na simples prestação, há a existência de uma atividade econômica organizada para a produção de serviços ao mercado.

---

<sup>25</sup>Cf.: Código Civil art. 45 e 46.

<sup>26</sup>A sociedade empresária passa a desfrutar da personalidade jurídica com o arquivamento de seus atos constitutivos (contrato social ou estatuto) na Junta Comercial; a simples, com a inscrição do contrato social no Registro Civil de Pessoas Jurídicas". CAMPINHO, Sérgio. **O Direito de Empresa. À luz do novo código civil**. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 61.

<sup>27</sup>A sociedade empresária é definida como a sociedade que tem por objetivo o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro, ou seja, a atividade econômica necessariamente organizada para a produção ou para a circulação de bens e/ou de serviços. Note-se, no entanto, que a lei estabelece esta definição para sociedade empresária, ressalvando as exceções expressas. A despeito do seu objeto, considera-se sociedade empresária a sociedade por ações ou por quotas". TZIRULNIK, Luiz. **Empresa & Empresários no novo Código Civil**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 36.

<sup>28</sup>A teor do artigo 1.093 do Código Civil, as sociedades cooperativas são reguladas pela Lei n.º 5.764, de 16.12.71, que definiu a Política Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime jurídico das cooperativas. Entende-se cooperativa como uma associação autônoma de pessoas físicas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações econômicas, sociais e culturais comuns, por meio da criação de uma sociedade democrática e coletiva. As cooperativas baseiam-se em valores de ajuda mútua, solidariedade, democracia e participação. Tradicionalmente, os cooperantes acreditam nos valores éticos, responsabilidade social e preocupação pelo seu semelhante. Neste sentido ver: SALOMÃO FILHO, Calixto. **O novo direito societário**. São Paulo: Editora Malheiros, 1998, p. 238 e 239.

Assim, a categorização das empresas de informática como sociedades empresárias e não como sociedades simples<sup>29</sup> implica de imediato para seus sócios que, na formação do capital da sociedade, não poderão contribuir apenas com serviços, como seria perfeitamente possível em se tratando de sociedades simples (art. 1.006 do Código Civil). Desta forma, as empresas de informática enquanto sociedades empresárias podem adotar a forma societária de: sociedade em nome coletivo (art. 1.039 Código Civil), sociedade em comandita simples (artigo 1.045 do Código Civil), sociedade comandita por ações (artigo 1.090 do Código Civil), sociedade limitada (artigo 1.052 do Código Civil) e sociedade anônima (artigo 1.088 do Código Civil).

Em se tratando das sociedades limitadas reguladas pelo Código Civil, este veio a estabelecer regras sobre a responsabilidade dos sócios, o uso da firma, os poderes de administração, a aquisição de quota dos sócios, a forma de integralização ou modificação do capital, bem como a atuação do conselho fiscal e da assembleia dos sócios, dentre outras disposições, insuficientes, porém, para a especificidade atual de uma empresa de informática (artigos 1.052 ao 1.087 do Código Civil).

Isto porque é certo que os bens que integram o capital social e o patrimônio da sociedade, discriminados no contrato societário, quando da liquidação da empresa poderão ou não reverter para os sócios na proporcionalidade de suas quotas.

A questão que se coloca para uma empresa de desenvolvimento de *software*, é a de que, uma vez registrada a titularidade do *software* em nome da empresa, este bem não poderá mais ser reivindicado por qualquer dos sócios, mesmo que o sócio criador deseje sair da sociedade.

---

<sup>29</sup>“Por sociedade simples, como o próprio nome indica, deve-se entender o tipo mais simples, o modelo básico de sociedade, destinado a abrigar as sociedades não empresárias – mais precisamente, apesar da redundância, para acolher a espécie que o legislador também batizou com o nome de sociedade simples – e, igualmente, para servir de fonte subsidiária às demais sociedades reguladas pelo Código Civil (cooperativas e empresárias, exceto por ações).” GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. **Lições de direito societário**. 2.ª Ed. São Paulo Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 123.

As alterações no *software* pela empresa, no entanto, ainda dependerão, salvo estipulação em contrário, de autorização prévia do seu criador, ou seja, do sócio retirante.

Outra questão controversa com relação à entrada de novos sócios ou a saída de sócios de uma empresa de informática é a de que:

- (i) no primeiro caso, os novos sócios, salvo estipulação contratual em contrário, mesmo não tendo contribuído para a criação do programa, pelo fato de se tornarem sócios da empresa, poderão ter domínio patrimonial do direito industrial sobre *know-how*, além de todos os direitos relativos aos *softwares* desenvolvidos pela empresa e de titularidade da sociedade.
- (ii) No segundo caso, diversas dificuldades poderão ocorrer para se conseguir mensurar corretamente o *quantum* relativo não só à participação do retirante no capital social, como à estipulação do valor comercial do *software* e do *know-how*.

As múltiplas relações que podem ser estabelecidas entre os sócios de uma empresa de informática devem ser criteriosamente analisadas, para que, já no contrato social, se aglutinem as questões relativas à titularidade dos elementos incorpóreos, como patentes de invenção, marcas e direito autoral de *software*, delimitando-as com exatidão, evitando que sejam deixadas para avaliação futura a critério dos sócios, pois abre-se oportunidade para que os mesmos possam abusar dessa facilidade, mencionando valores irrealistas, às vezes fantásticos, cujos desdobramentos morosos na esfera judicial serão sempre traumáticos para a atividade econômica da empresa.

O contrato societário de uma empresa de informática poderá, para tanto, estipular cláusula compromissória, que na prática contratual da arbitragem comercial<sup>30</sup> pode ser sucintamente definida como um método extrajudicial de

---

<sup>30</sup>A partir da verificação de que os contratos são capazes de promover a instauração de relacionamentos entre as empresas, a inserção da cláusula compromissória realiza uma função de preservação daqueles vínculos, na medida em que a arbitragem é um meio de resolução de controvérsias de menos litigiosidade em relação aos expedientes judiciais clássicos. A implementação da cláusula compromissória na prática contratual brasileira prende-se, contudo, a uma transformação cultural a que são chamados precipuamente os operadores jurídicos.” SILVA, Eduardo Silva da. **Arbitragem e direito da empresa**. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2003, p. 191.

solução de conflitos que versem sobre bens disponíveis,<sup>31</sup> através do qual os sócios indicam um terceiro (singular ou colegiado) que proferirá com celeridade uma decisão acerca da controvérsia havida entre os sócios, no prazo mínimo de 30 dias e no máximo de 6 meses (art. 23, da Lei n.º 9.307/96).

A arbitragem comercial no Brasil é centro de discussões polarizadas entre doutrinadores favoráveis e outros críticos, sendo um instrumento para difundir o acesso à justiça. Seu caráter, positivo ou negativo, não lhe é intrínseco, dependerá da utilização que lhe for dada no Brasil.

A adoção da arbitragem como solução para conflitos de propriedade intelectual é no país uma questão cultural que enseja uma mudança de mentalidade da sociedade em geral e, em especial, dos empresários e dos operadores do direito, para que a celeridade e a presteza da experiência estrangeira possam se repetir no país.<sup>32</sup>

A questão da celeridade para a solução do conflito por meio da arbitragem é relevante em se tratando de programas de computador.

Isto porque o lapso temporal entre o seu desenvolvimento, criação e obsolescência é muito exíguo; não raras vezes um *software* pode se tornar obsoleto em dois ou três anos.

Poder-se-ia destacar também, junto com a celeridade o aspecto da análise técnica, um julgamento técnico por árbitro especializado na matéria. Inclusive, porque grande parte das demandas que envolvem novas tecnologias apresentam a necessidade de conhecimentos especializados.

---

<sup>31</sup>“Disponíveis são aqueles suscetíveis de livre disposição pelas partes através de negócio jurídico, até porque os interesses tutelados são predominantemente individuais. A expressão da lei alcança todo e qualquer direito disponível, incluindo os intangíveis ou imateriais, relativos ao direito comercial, como o direito ao ‘nome’, ‘fundo de comércio’, ‘marcas e patentes’, etc.” MUNIZ, Tânia Lobo. **Arbitragem no Brasil e a Lei 9.307/96**. Curitiba : Juruá, 1999, p. 117.

<sup>32</sup>“*En la Ley de propiedad intelectual de Suiza se establece una fuerte supervisión de estas entidades de gestión por parte del Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle que forma parte del Departamento de Justicia y Policía, encargado de revisar las cuentas anuales de éstas, autorizar y supervisar tarifas, gestionar y repartir derechos de remuneración, delegando la aprobación de obligaciones en la denominada Comisión Arbitrale Fédérale de la Gestion du droits d auteur et droits voisins, su participación y decisión también es obligatoria*”. GARCÍA, Elena Martínez. **El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual**. Valencia : Editorial Tirant Monografías, 2002, p. 32.

Tal hipótese é ainda mais factível na medida em que o empresário não se sentirá motivado a investir no desenvolvimento de um sistema cuja titularidade é objeto de moroso litígio judicial.<sup>33</sup>

A discussão da titularidade do programa de computador entre os sócios e de sua mensuração é perfeitamente recepcionada pelo instituto da arbitragem comercial. Isto porque a Lei n.º 9.307/96 que institui a arbitragem comercial, em seu artigo 4.º, define a cláusula compromissória como sendo a convenção através da qual as partes em um contrato se comprometem a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.<sup>34</sup>

Assim, a empresa de informática, constituída como sociedade limitada por meio do contrato social, que é o instrumento regulador da vida societária, pode dispor que nas soluções dos conflitos entre os sócios, decorrentes da titularidade do programa de computador, tais questões venham a ser submetidas a um Juízo Arbitral.

A redação do contrato societário no ato da criação da empresa deve tratar com acuidade a propriedade intelectual, pois é inegável o alto grau de internacionalidade que alcançaram os bens e serviços informáticos no mercado global, ensejando que as empresas do setor venham criar mecanismos que agilizem a atividade empresarial,<sup>35</sup> sendo aconselhável a inserção da cláusula compromissória referir-se a uma instituição arbitral ou entidade especializada para solução célere do conflito.

---

<sup>33</sup>“A lei do juízo arbitral contribui para a agilização dos feitos, possibilitando ao árbitro decidir por equidade. Também são vantagens da nova lei as próprias partes escolherem: o árbitro, que se coloca numa posição de neutralidade, e a norma a ser aplicada no caso litigioso. Tais vantagens propiciam a utilização do instituto, facultando aos litigantes abrirem mão da Justiça Estadual, para aderirem a arbitragem. De fato, a grande preocupação neste crepúsculo de século é a efetividade do processo. A presteza e a celeridade do trabalho jurisdicional nunca foram tão exigidas como agora.” BULOS, Uadi Lammêgo. **A Lei da arbitragem comentada**. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 11.

<sup>34</sup>A cláusula arbitral deverá estabelecer quatro funções essenciais: a cláusula precisa produzir efeitos compulsórios as partes, manter fora dos procedimentos as cortes estatais até a sentença arbitral tenha sido prolatada; os árbitros devem poder decidir todas as disputas que possam ocorrer entre as partes; a cláusula deve estabelecer eficiente procedimento que permita resultar de sentença de igual qualidade para o reconhecimento e execução.

<sup>35</sup>“Tanto na globalização como na formação de blocos econômicos regionais interferem definitivamente nos domínios do Direito Comercial e, dentro deste, no Direito Societário, pois ensejando a criação de mecanismos que agilizam a atividade empresarial, logicamente induzem os Estados a modificarem conceitos (como, v.g., no Brasil, a mudança do conceito de empresa nacional) e aperfeiçoarem e modernizarem sua *lex societatis* (a exemplo do Estatuto da Empresa Binacional Brasileiro-Argentina e do novo Código Civil).” RÉGNIER, Leonardo Medeiros. **Nacionalidade das sociedades comerciais**. Curitiba : Juruá, 2002, p. 247.

## B) A tutela da empresa e a tutela da atividade inventiva do empresário

A empresa de informática constituída sob a forma societária se diferencia das demais sociedades empresárias por sua especificidade no desenvolvimento e comercialização de *software*, o qual, mesmo possuindo legislação própria, induz a uma reflexão sobre a tutela da empresa<sup>36</sup> e a tutela da criatividade.

Em princípio, há que se deixar claro que os deveres legais e a forma de constituição e organização de uma empresa de *software* são semelhantes às demais sociedades empresárias que possuem empregados e arcam com iguais obrigações relativamente aos mesmos, respondendo sem distinção ao fisco periodicamente.

Isto como toda atividade econômica de empresário que seja para a produção ou circulação de bens ou serviços nos termos do artigo 966 do Código Civil.<sup>37</sup>

A organização da atividade da empresa de informática é feita pelo empresário.

É preciso ter claro que, ao ordenar os fatores de produção de bens informáticos, o empresário articula: o capital, o trabalho e a tecnologia<sup>38</sup> com fim lucrativo.

No setor da informática não se exerce atividade empresarial que não necessite de tecnologia. A empresa de informática exige um *know-how*, um conhecimento específico, independentemente de ser uma *software-house*, um

---

<sup>36</sup>No presente trabalho, empresa é entendida como atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços para o mercado, exercida pelo empresário, em caráter profissional, por meio de um complexo de bens. Neste sentido ver: BULGARELI, Waldirio Tratado de Direito Empresarial. 2.ª Ed. São Paulo : Atlas, 1995, p. 100.; NEGRÃO, Ricardo. *Manual de Direito Comercial e de empresa*. Vol. 1. São Paulo : Saraiva, 2003, p. 39. BERTOLDI, Marcelo M. *Curso Avançado de Direito Comercial*. Vol. 1. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 55.

<sup>37</sup>Código Civil – artigo 966 – “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único – Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa”.

<sup>38</sup>Neste sentido ver: COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. Vol. 1. São Paulo : Saraiva, 2002. p. 63 e 64; GUSMÃO, Mônica. *Direito Empresarial*. Rio de Janeiro : Editora Impetus, 2003. p. 8.

distribuidor ou uma prestadora de serviços de manutenção de programas de computador.

A produção de bens informáticos implica articular fatores tecnológicos capazes de desenvolver soluções técnicas que integram *softwares* e *hardwares*, e ensejam circulação de bens e serviços, de tal forma que a tutela da empresa implica na tutela da tecnologia e da criatividade.

Assim, a empresa de informática é entendida como o desenvolvimento da atividade tecnológica do empresário que dinamiza os fatores e bens intelectuais que compõem o estabelecimento.

Neste sentido, a Carta Federal garante a proteção constitucional ao empresário, à sua atividade empresarial e à atividade criativa, em dois momentos: o primeiro ao elencar os direitos fundamentais do cidadão,<sup>39</sup> e o segundo, ao definir os princípios gerais da atividade econômica.<sup>40</sup>

Márcia Carla Pereira RIBEIRO, entendendo que, por ser a empresa uma das expressões da livre iniciativa, o seu conceito transcende o aspecto comercial, pois envolve organização, recursos e trabalho, assevera:

A liberdade de iniciativa representa para a empresa, em termos constitucionais, o que o reconhecimento da propriedade privada significa para o seu titular: a centralização do ordenamento jurídico na individualidade patrimonializada.

Também as limitações atingem a ambas de forma equivalente, a fim de se fazer reconhecer a importância do social pelo desvelar da função dos institutos jurídicos.

De toda forma, o próprio conceito de liberdade aqui considerado é aquele delimitado pela ordem jurídica e sua extensão extrapola a liberdade do comércio.

Enquanto a liberdade de comércio e indústria se identifica pela faculdade do particular explorar atividade econômica sem restrições maiores – a não ser aquelas impostas por lei em garantia dos direitos mínimos e essenciais da coletividade, de forma concorrencial livre – a liberdade de iniciativa ultrapassa os limites da liberdade de empresa para encontrar como um de seus componentes o trabalho, assegurando ao trabalhador a participação na criação da riqueza”.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Carta Federal – artigo 5.º - Inciso XIII – “É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Inciso XXIX – A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade de marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

<sup>40</sup>Carta Federal – artigo 170 – “A Ordem Econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios da propriedade privada, da função social da propriedade e da livre concorrência, sendo assegurado a todos o exercício de qualquer atividade econômica independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

<sup>41</sup>RIBEIRO, Márcia Carla Pereira. **Sociedade de Economia Mista & Empresa Privada. Estrutura e função**. Curitiba : Juruá, 1999, p. 170.

Na empresa informática, a presença dos elementos da organização, dos recursos tecnológicos e do trabalho ultrapassa os limites da liberdade de empresa para encontrar seu componente na busca do pleno emprego e no desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Por outro lado, o Código Civil é taxativo<sup>42</sup> ao considerar estabelecimento como todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa. Torna imprescindível, ao estudo da tutela da empresa de informática e da tutela da tecnologia, a análise do estabelecimento.

*Azienda*, negócio empresarial, fundo de empresa e estabelecimento são expressões sinônimas<sup>43</sup> que significam o conjunto de bens materiais e imateriais utilizados pelo empresário, no exercício de sua atividade. Os bens materiais são os que possibilitam existência física, são as instalações, estoques, equipamentos, dinheiro, móveis e imóveis dentre outros que integrem o estabelecimento.

Os bens imateriais não possuem existência física, nome empresarial, ponto, contratos, créditos, título do estabelecimento, e bens intelectuais, ou seja: as marcas, as patentes, os sinais de propaganda, o segredo de fábrica, o desenho industrial e o próprio *know-how*.

Indubitavelmente, numa empresa de informática que desenvolve programas de computador, o valor dos bens imateriais, vale dizer, o *know-how* acumulado no transcorrer do tempo, muitas vezes supera o valor dos bens materiais que compõem o estabelecimento. Isto a ponto de os bens intelectuais, além do alto valor econômico, se tornarem imprescindíveis à própria existência da empresa e ao desenvolvimento tecnológico.

---

<sup>42</sup>Código Civil – artigo 1.142 – “Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizados para exercício da empresa, por empresário, ou sociedade empresária”.

<sup>43</sup>Ainda no campo terminológico, é relevante esclarecer que não se mostra oportuna a importação da distinção entre os termos *azienda* e *stabilimento*, e efetivada por alguns autores italianos, como Rotondi e Mossa, pela qual o estabelecimento teria vinculação com o local onde as atividades são desenvolvidas. No direito brasileiro, a noção de local está vinculada ao ponto comercial, não se mostrando correta tal forma de distinção, embora haja antigas referências neste sentido tanto na jurisprudência quanto na doutrina”. TOKARS, Fábio Leandro. **O Risco excessivo no trespasse de estabelecimento empresarial. Desvio da função econômica do contrato**. Tese de doutorado defendida em fevereiro de 2002. UFPR. p. 9.



O Código Civil, a teor do artigo 1.147, ao estabelecer regras para o trespasse<sup>44</sup> do estabelecimento, criou impedimentos ao alienante do estabelecimento de não poder fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência.<sup>45</sup>

Mario COZZA, ao comentar o dispositivo, aponta que “a vedação, antes de contrariar a livre iniciativa, tem por função proteger os negociantes justos – não só os incautos, mas também os de boa fé – daqueles maliciosos, que não veem, na mesma livre iniciativa, contornos de limites, ética e honestidade”.<sup>46</sup>

Contudo, no que tange aos bens intelectuais, mesmo integrando o fundo de empresa, possuem regulamentação e proteção decorrente de outro segmento do direito comercial, mais precisamente do Direito Industrial, a teor da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, cujos bens são protegidos pelo registro (marcas, desenho industrial e *software*) e outros por concessão de patentes (as invenções, o *firmware* e o modelo de utilidade), bem como afetos à jurisdição do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Assim, independentemente de o trespasse do estabelecimento estar disciplinado pelo Código Civil, as transferências das propriedades intelectuais deverão se efetuar por instrumento próprio na forma prevista pelo Direito Industrial para a cessão de direitos, com a necessária averbação do instrumento próprio junto ao INPI.

Pode-se destacar também, os contratos de *franchising*, ou franquia empresarial, que na sua essência apresenta a transferência de *know-how* e as tecnologias do empreendedor idealizador.

---

<sup>44</sup>“Trespasse é o negócio jurídico consensual através do qual o empresário individual ou sociedade empresária, intitulado trespasante, aliena seu estabelecimento empresarial, globalmente, a terceiro, denominado trespasário, recebendo o preço convencionado para esse complexo de bens.” PAZZAGLINI FILHO, Marino; CATANESE, Andréa Di Fuccio. **Direito de empresa no novo código civil. Empresário Individual e Sociedades. Sociedade Limitada**. São Paulo: Editora Atlas, 2003, p. 30.

<sup>45</sup>Código Civil – artigo 1.147 – “Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência”.

<sup>46</sup>COZZA, Mario. **Novo código civil do direito de empresa** (arts. 966 a 1.195). Porto Alegre: Editora Síntese, 2002. p. 232.

Sendo que, como ocorre com os contratos de transferência de tecnologia, o contrato de franquia para produzir efeitos em relação a terceiros deve ser registrado no INPI (art. 211, Lei 9279/96).

Portanto, ao se considerar o trespasse do estabelecimento de uma empresa de informática, com todo o seu complexo de bens organizado, a um terceiro adquirente, no que tange ao exercício da empresa, esta terá sua tutela a teor da concorrência contratada entre alienante e adquirente, nos termos do artigo 1.147 do Código Civil.

Por fim, no que tange à tutela da criatividade, isto é, da atividade inventiva do empresário, a lei assegurará a futura propriedade de inventos com base na Constituição Federal, no princípio de que a tutela da tecnologia, do *know-how* implica a proteção do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

## **7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.**

Os ativos intangíveis da empresa atualmente agregam valores significativos, potencializando os fatores de produção e mediação de bens e serviços.

A empresa enquanto atividade econômica deve ser percebida como aquela que conjuga capital, trabalho e tecnologia com finalidade lucrativa. Pois, atividade empresária organizada engloba inexoravelmente tecnologia e *know-how*, sem os quais o próprio exercício da empresa estaria irremediavelmente prejudicado.

A percepção dos ativos intangíveis da empresa pelos operadores do direito é de fundamental importância no mercado globalizado, constitui-se num desafio para assimilar seus pressupostos tecnológicos para adequá-los aos negócios jurídicos e pactos comerciais, razão pela qual, é necessários estudos cada vez mais específicos levando-se em conta o contexto da tecnologia na organização dos fatores de produção.

## REFERENCIAS

- ACCIOLY, Elizabeth. **Mercosul & União Européia**. Curitiba : Juruá, 1998
- ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Comercial. Direito Industrial**. Vol.II. Lisboa : Ed. Faculdade Clássica de Lisboa. 1988.
- AUTORI, Maria Helena Vilela; GREFORIN, Daniela. O Teletrabalho. In SHOUERI, Luiz Eduardo (Coord.) **Internet : o direito na era virtual**. Rio de Janeiro : Forense, 2001
- BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual. Direitos Autorais, Direitos Conexos e Software**. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2003
- BASTOS, Aurélio Wander. **Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos**. Rio de Janeiro : Lúmen Júris, 1997
- BASTOS, Aurélio Wander. **Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro : Lúmen júris, 1997
- BERTOLDI, Marcelo M. **Curso Avançado de Direito Comercial**. Vol. 1. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2001
- BULGARELI, Waldirio Tratado de Direito Empresarial. 2.<sup>a</sup> Ed. São Paulo : Atlas, 1995, p. 100.;
- BULOS, Uadi Lammêgo. **A Lei da arbitragem comentada**. São Paulo : Saraiva, 1997
- CAMPINHO, Sérgio. **O Direito de Empresa. À luz do novo código civil**. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002
- CASTELLS, Manuel. **A Sociedade em Rede**. Vol. A era da informação: Economia, Sociedade e Cultura. São Paulo : Paz e Terra, 1999
- CHINEN, Akira. **Know-how e Propriedade Industrial**. São Paulo : 1997
- COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. Vol. 1. São Paulo : Saraiva, 2002. p. 63 e 64; GUSMÃO, Mônica. **Direito Empresarial**. Rio de Janeiro : Editora Impetus, 2003
- COZZA, Mario. **Novo código civil do direito de empresa** (arts. 966 a 1.195). Porto Alegre: Editora Síntese, 2002
- ESTEBAN, Maria Luisa Fernandez Esteban. **Nuevas tecnologías, Internet y Derechos Fundamentales**. Madrid: 1998, editorial Mc Graw Hill,
- FEKETE, Elisabeth Kasznar. **O Regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio Brasileiro**. Rio de Janeiro: Forense, 2003
- GARCÍA, Elena Martínez. **El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual**. Valencia : Editorial Tirant Monografías, 2002
- GONÇALVES NETO, Alfredo A. Direito de Empresa: comentários aos artigos 966 a 1195 do Código Civil, 2<sup>a</sup> ed. São Paulo: RT 2008.
- GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. **Lições de direito societário**. 2.<sup>a</sup> Ed. São Paulo Editora Juarez de Oliveira, 2004
- LANDES, David S. **A riqueza e a pobreza das nações**. 7.<sup>a</sup> ed. Rio de Janeiro : Ed. Campos, 1998, p. 519-520.
- LOPES, Idevan C. Rauen. **Empresa e exclusão do sócio**. Curitiba: Juruá, 2003
- MANSO, Eduardo Vieira. **A Informática e os Direitos Intelectuais**. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1985
- MAZZEO, Luzia Maria. **Abertura Econômica. Paradigma Industrial e o Setor de Informática no Brasil**. Londrina : Editora UEL, 1999

Artigo originalmente publicado no livro "O moderno Direito Empresarial do Século XXI. (Estudos em Homenagem ao Centenário do Professor Rubens Requião).

Coordenadores: Ministro Edson Fachin; Desembargador Carlos Henrique Abrão; Professor Rubens Edmundo Requião  
 Editora GZ – Rio de Janeiro

- MUNIZ, Tânia Lobo. **Arbitragem no Brasil e a Lei 9.307/96**. Curitiba : Juruá, 1999
- NEGRÃO, Ricardo. *Manual de Direito Comercial e de empresa*. Vol. 1. São Paulo : Saraiva, 2003, p. 39.
- PAES, P. R. Tavares. **Propriedade Industrial**. 2.<sup>a</sup> Ed. Rio de Janeiro : Forense, 2000
- PAZZAGLINI FILHO, Marino; CATANESE, Andréa Di Fuccio. **Direito de empresa no novo código civil. Empresário Individual e Sociedades. Sociedade Limitada**. São Paulo: Editora Atlas, 2003
- PORAT, M.U. & RUBIN, M.R. **The information Economy: Definition and measurement**, vol. I., The Information Economy, Department of Commerce, Washington, 1977,
- PRADO, Mauricio Curvelo de Almeida. **Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia – Patente e know-how**. Porto Alegre : Livraria do Advogado. 1997, p. 25.
- REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2000
- RIBEIRO, Márcia Carla Pereira. **Sociedade de Economia Mista & Empresa Privada. Estrutura e função**. Curitiba : Juruá, 1999
- SALOMÃO FILHO, Calixto. **O novo direito societário**. São Paulo: Editora Malheiros, 1998,
- SANTOS, António Marques dos. **Transferência internacional de tecnologia. Economia e direito: alguns problemas gerais**. Lisboa : Centro de Estudos Fiscais, 1984
- SILVA, Eduardo Silva da. **Arbitragem e direito da empresa**. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2003
- TZIRULNIK, Luiz. **Empresa & Empresários no novo Código Civil**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003
- PEREIRA, Juan Luis Millán. **La Economía de la Información. Análisis teóricos**. Madrid : Editorial Trota, 1993