



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

PARECER INPI/PROC/DICONS/Nº 36/2000

Processo nº 0435/00

EMENTA- AVERBAÇÃO DE CONTRATOS. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DE NORMAIS AINDA EM VIGOR QUANDO DO EXAME DA AVERBAÇÃO PELO INPI.

1- Versa a presente consulta, instada pelo Sr. procurador-geral do INPI, acerca da manifestação apresentada pelo Escritório de Propriedade Industrial DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA.

2- Sustenta em síntese o referido escritório que a DIRTEC teria alterado ilegalmente a cláusula pactuada entre as partes contratantes referente ao pagamento de 5% sobre as vendas líquidas dos produtos finais resultantes da utilização da tecnologia transferida, na medida em que na Averbação foram deduzidas do valor, os insumos e/ou matérias primas importadas da fornecedora e/ou de empresa direta ou indiretamente por ela controlada.

3- Preliminarmente, esta Procuradoria solicitou à DIRTEC esclarecimentos técnicos a respeito da manifestação do requerente, sendo nos informado que: " a exclusão de insumos e/ou componentes importados da fornecedora da tecnologia é prática adotada na análise dos contratos de transferência de tecnologia desde 1965 pelo Banco Central do Brasil e, a partir de 1972 pelo INPI, portanto em data anterior ao Ato Normativo nº 15/75 em inúmeros contratos após a sua revogação."



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO**  
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

4- Por fim, nos informa, ainda, a DIRTEC que o INPI tem competência legal para impor às partes condições diferentes às pactuadas, por força das normas assinaladas às fls. 8/10.

5- Diante disso, temos que, s.m.j, não assiste razão a manifestante quando afirma não ter a DIRTEC fundamento legal para excluir da averbação os insumos e/ou componentes importados da fornecedora da tecnologia, quando do exame da averbação do contrato, posto que a averbação é um ato administrativo de competência exclusiva do INPI, que nada tem haver com as obrigações pactuadas entre as partes no contrato.

6- Em verdade tem o INPI, a nosso ver, o dever de aplicar toda a legislação pertinente a matéria, quando da averbação/registro dos contratos dentro, é claro, dos limites legais hoje existentes, independentemente, das cláusulas pactuadas no contrato, posto que o INPI não é parte nem se sujeitas as cláusulas do contrato.

7- Por tudo dito, não vislumbro qualquer ilegalidade cometida pela DIRTEC que pudesse contaminar o ato de averbação atacado pela requerente.

À Consideração Superior

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2000

  
JOSÉ CARLOS SOARES DE MENEZES  
ADVOGADO/DICONS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA

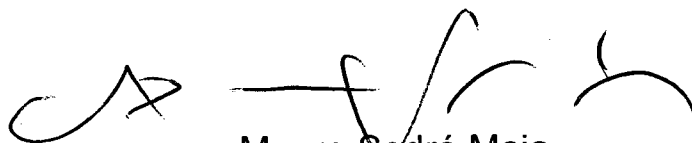
Processo: 0435/2000

DESPACHO

Acordo com o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 36/2000.

À consideração do senhor procurador-geral.

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2000.



Mauro Sodré Maia

*Chefe da Divisão de Consultoria da Procuradoria*

de acordo

↓ DIRTEC

3/8/00

RICARDO LUIZ RICHIE  
Procurador Geral  
Proc/INPI/n.º 034/00