



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

PROC/DICONS

em 16/07/2000

Processo: 960967/96

Sr. Chefe da DICONS

1. Solicita a DIRTEC manifestação desta Procuradoria acerca da Petição nº 002713/99 de 24/06/99, apresentada pela empresa JOHNSON & JOHNSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA onde é questionada a posição desta Autarquia em relação à retroatividade dos efeitos do termo de averbação dos contratos de transferência de tecnologia.

2. Cabe, inicialmente, esclarecer, que o exame do processo em tela foi sobrestado até a resposta do Ofício INPI/PROC/DICONS/296/99 encaminhado à Receita Federal pelo INPI, já que a matéria vinha sendo alvo de várias contestações administrativas, mormente por parte de grandes empresas brasileiras receptoras de tecnologia.

3. Deve ser enfatizado, ainda, que a DIRTEC recebeu orientação desta procuradoria no sentido de que o limite de retroação do termo de averbação deveria restringir-se à data do protocolo, data em que as partes submetem ao INPI o exame da averbação ou do registro.

4. Tal orientação teve como fundamento a mens legis dos artigos 62 §1º e §2º, 211, 226 da LPI c/c artigo 9º da Lei 4131/62 e a Carta-Circular nº 2.795/98, posto que em estabelecendo a lei, que o ato de



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

"averbação" é condição para dedutibilidade e remessa, vê-se, que a "averbação" é um ato administrativo constitutivo dos efeitos perante terceiros, não produzindo, em regra, qualquer efeito jurídico contra terceiros antes de sua averbação.

5. Logo, se a averbação somente produz seus efeitos perante terceiros após a publicação, nos parece claro que a data do termo inicial da averbação é uma data administrativa, atribuída pelo INPI, e não, necessariamente, aquela acordada pelas partes.

6. Sucede, que embora a resposta do referido Ofício encaminhado à Receita Federal ainda não tenha chegado ao INPI, a matéria foi objeto de novo parecer jurídico da lavra do Senhor Procurador-Geral do INPI que acentou posicionamento no sentido de que o prazo para apresentação do contrato para fim de averbação no INPI é de 60(sessenta) dias contados da assinatura do contrato, ultrapassado este prazo, a data da averbação será a data do protocolo, conforme se vê do parecer de fls.131/133.

7. Portanto, em que pese todos os pronunciamentos anteriormente exarados por esta Procuradoria, doravante a orientação jurídica, à luz da nova posição firmada nesta Procuradoria, é a de que o termo inicial da averbação só coincidirá com a data de assinatura do contrato quando este for apresentado ao INPI no prazo de até 60(sessenta) dias da sua assinatura, ultrapassado este prazo, a data do termo inicial da averbação será a data do protocolo.

8. Por derradeiro, seguindo a nova orientação firmada nesta Procuradoria, não há como retroagir os efeitos da averbação à data de 01/01/96, já que o



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

contrato só veio a ser protocolado no INPI em 31/10/96, ou seja muito mais 60 (sessenta) dias após a sua assinatura.

É o relatório. *Sub Censura.*

JOSÉ CARLOS SOARES DE MENEZES
Matrícula 449470.
Advogado/DICONS


**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA**

Processo- DIRTEC 960967-96

Procuradoria em, 20.07.2000

Acordo com o entendimento jurídico de fl. 114/116.

À DIRTEC.



Mauro Sodré Maia
Procurador-Geral substituto, em exercício