



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

PROC/DICONS

em 04/07/2000

Processo: 990943/99

Sr. Chefe da DICONs;

1. Solicita a DIRTEC manifestação desta Procuradoria acerca da Petição nº 05328/00 de 29/03/00, da empresa General Motors do Brasil 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. Deve ser enfatizado, preliminarmente, 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.

3. 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 "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.

4. Logo, se a averbação somente produz seus efeitos perante terceiros após a publicação, fica



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

claro que a data do termo inicial da averbação é uma data administrativa, atribuída pelo INPI, e não, necessariamente, àquela acordada pelas partes.

5. Em verdade, a questão sobre a retroatividade da data da averbação continuou sendo debatida nesta Procuradoria, ensejando novo entendimento 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. 105/106.

6. Portanto, em que pese todo os argumentos da empresa requerente, tendo em vista a nova orientação firmada nesta Procuradoria, não há como retroagir os efeitos da averbação à data de 01/08/98, já que o contrato só veio a ser protocolado no INPI em 13/10/99.

7. Por fim, cabe ressaltar que os exemplos de casos trazidos pela requerente às fls. 92, demonstram, cabalmente, que em nenhum deles a data da averbação foi anterior a data do protocolo do INPI, o que só vem a fortalecer a posição do INPI de não retroagir o termo inicial da averbação à data anterior a do protocolo.

É o relatório. **Sub Censura.**

JOSÉ CARLOS SOARES DE MENEZES
Matrícula 449470.
Advogado/DICONS

PARECER/PROC/DICONS Nº 024/00

Procuradoria, em 01 de junho de 2000.

EMENTA: CONTRATOS DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
REGISTRO. EFEITOS

Sr. Presidente,

1. Trata-se a presente de consulta acerca do marco inicial do período de registro de um contrato de transferência de tecnologia, envolvendo, basicamente, sobre a possibilidade de conceder o INPI, efeito retroativo ao pleito formulado.
2. Neste contexto, existem alguns pontos que merecem o devido enquadramento, de forma a possibilitar um exame minudente da questão. Assim, parece-me interessante, observar os termos do art. 211 da Lei nº 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial), que disciplina a questão:

Art. 211 - O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único - A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

Q

126

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA GERAL

3. Observo, que o texto legal acima, não é conclusivo acerca do início da vigência do registro, apesar de que restar claro que, perante terceiros, somente com o seu registro é que esta se opera. Por outro lado, há de ser observado que os atos administrativo somente operam seus efeitos, com relação a terceiros, quando satisfeito o requisito da publicidade, devendo-se, para tanto considerar o INPI como um terceiro, na medida em que estranho ao pacto contratual.
4. Trazidas estas ilações doutrinárias, observo que o registro dos contratos, junto ao INPI, guarda similaridade com àqueles efetuados pelos Cartórios de Títulos e Documentos, sendo certo, tratar-se o ato praticado pelo INPI de um registro público. O procedimento a ser adotado pelo INPI somente se rege, desta forma, pela lei geral de registros públicos, quando silente a sua norma legal, seguindo-se, para tanto o conceito de que a norma específica prevalece sobre a geral.
5. No tocante ao registro de documentos, cumpre observar o contido na Lei nº 6015/73, em seus artigos 127 e 130:

Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:

I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor;

Art. 130. Dentro do prazo de vinte (20) dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos artigos 127 e 129, serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas.

Parágrafo único. Os registros de documentos apresentados, depois de findo o prazo, produzirão efeitos a partir da data da apresentação.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA GERAL

6. Inicialmente, observo que os contratos, trazidos à registro junto à Diretoria de Transferência de Tecnologia, se constituem em instrumento particular, contendo obrigações convencionais.
7. O art. 130, acima citado, fixa o prazo de vinte dias para a apresentação de forma a ser obtido o registro. Neste contexto, tenho para mim que o prazo de apresentação é de sessenta dias, na forma do disposto no art. 212 da LPI:
- Art. 212 - Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.*
8. Entretanto, observo que o princípio adotado na Lei de Registros Público é o que deve ser adotado. Este resume-se no preceito de ser fixado um prazo para a apresentação do contrato, contendo obrigações convencionais de qualquer valor, que, no caso do INPI, é de sessenta dias. Findo esse prazo, os efeitos do registro serão produzidos a partir da data de sua apresentação ao órgão competente, no caso o INPI.
9. Assim, tenho para mim que o princípio que norteia o registro de documentos, perante os Cartórios de Títulos de Documentos, é aplicável ao INPI na medida em que, se a LPI não dispusesse acerca da questão, deveriam estes documentos requerer o registro, nos termos da Lei nº 6015/73, aplicando-se, desta forma, o contido no art. 130.
10. Assim, em face da relevância da matéria, encaminho o presente parecer a V.Sa. sugerindo a outorga de efeito normativo.


Ricardo Luiz Sichel
Procurador Geral

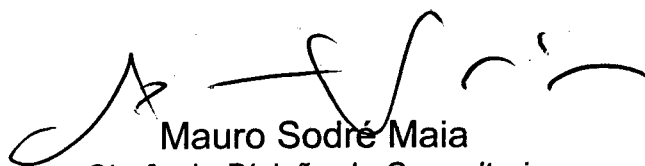
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

Processo- DIRTEC Nº 990943/99

Procuradoria em, 10.07.2000

Acordo com o entendimento jurídico de fl. 103/105.


À consideração do senhor procurador-geral.



Mauro Sodré Maia
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo
à DIRTEC

10/7/00



RICARDO LUIZ SIERRA
Procurador Geral
Port/MICT/n.º 094/99