



**Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior**  
**Instituto Nacional da Propriedade Industrial**  
**Procuradoria-Geral**  
**Divisão de Consultoria**

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 106/02

Ref.: Processo n.º 011382 - DIRTEC

Em 25/06/2002

**EMENTA: ADMINISTRATIVO** -  
Averbação de contrato de LEP;  
Regularização de Cadastro em caso de  
participação de empresa com dados  
desatualizados;  
Esclarecimentos quanto à legitimidade da  
participação desta ou daquela empresa.  
Necessidade e obrigatoriedade de formulação  
de exigências a respeito.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS, por solicitação da Sra. Diretora Substituta da DIRTEC, encarecendo o exame e o pronunciamento sobre a questão que vem a expor.
2. Com efeito, trata-se de contestação apresentada pela parte interessada na averbação de licença para exploração da patente MU 7401108-3, com o título de "SISTEMAS HIDRO-SANITÁRIOS DE EMBUTIR".
3. Já no pedido de averbação, constante de fls. 04 deste, ficava assentado que no próprio texto contratual, havia a previsão – subitem 6.6 – de que a averbação, nele denominada "registro", junto ao INPI, era condição essencial para a validade da mesma contratação.

4. Não obstante, a parte agora se insurge contra as condições que o INPI apresenta para a realização da dita averbação, e o faz, de início, dizendo que a atualização de cadastro é de competência da licenciataria, acrescentando a afirmação de que não se trata de medida essencial, eis que nem mesmo impede a validade do contrato.
5. A tais assertivas parece-nos lícito opor que ( 1 ) não havendo ainda a dita averbação, somente pode o INPI formular exigência a quem já esteja efetivamente legitimado perante o INSTITUTO, ou seja, a ( os) titular ( es) legítimos do privilégio em disputa.
6. Ora, justamente por agir assim, nessa conformidade, é que o INPI detectou, junto aos arquivos de PATENTES, uma situação pouco clara quanto à real titularidade do invento, denunciada no parecer DIRTEC ( FLS. 23/25 deste processo) e que consta dos primeiros parágrafos de fls. 24 destes mesmos autos, onde se lê:

“ Cabe registrar como um aspecto importante para o licenciamento o fato de que a pesquisa efetuada à base de dados da DIRPA indicou que a patente MU 7401107, concessão da patente publicada na RPI n.º 1518 de 08/02/2000, possui como depositantes Bento Ramos Mangueira, Carlos Alberto Aguiar, e a empresa Encol S/A Engenharia, Comércio e Indústria, fato esse que, num primeiro momento, impossibilita/inviabiliza a averbação.

Em acréscimo, a pesquisa indicou a existência do registro do DI 6002732, intitulado “ Configuração Aplicada Em Conjunto Hidro-Sanitário Compacto”, publicado na RPI 1605 de 09/10/2001 em nome de Tecnofibras S/A ( Cessionária).

A pesquisa de anterioridades efetuada junto ao Siscon indicou que trata-se do primeiro contrato, tanto para a Licenciante como para a Licenciada.

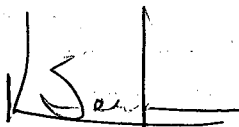
A cláusula 1.1 do contrato informa que a patente objeto do licenciamento em questão foi registrada no Japão, sob o n.º “ Japanese Patent Application, 312775/95, em 30 de Novembro de 1995”.

7. Diante de tais controvertidos informes, nada mais razoável, portanto, que se formule solicitação de esclarecimento/atualização do cadastro de quem agora se dirige ao INPI no propósito de obter uma averbação de licenciamento de privilégio cercado de controvérsia, como aqui vimos de expor.
8. Nessas condições, por conseguinte, cabe a quem está legitimado perante o INPI diligenciar no sentido de aclarar as “ incongruências “ existentes, não se devendo, no caso, cogitar se foi este ou aquele o compromisso nesse sentido selado no acordo entre as partes.
9. Consabidamente, o acordo é lei entre as partes, não havendo, contudo, como cogitar-se de estender o conteúdo pactuado a quem dele não faz parte, como é aqui o caso do INPI, CUJA ATRIBUIÇÃO, DE AUTORIDADE PÚBLICA COMPREENDE O MONITORAMENTO DA OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE, COM VISTAS A

MANTER A DISCIPLINA DO MERCADO, NO ÂMBITO DE MARCAS, PATENTES E EXAME DAS PROPOSTAS DE CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA, TOMADA ESTA NO SEU MAIS AMPLO SENTIDO.

10. Induvidosa, portanto, a pertinência do quanto foi exigido no particular, cabendo, assim, insistir na necessidade de regularização do cadastro da empresa TECNOFIBRAS S/A, como antes solicitado à requerente.
11. Do mesmo modo, ( 2 ) quanto à contestação do item 3 da exigência desta DIRTEC, parece-nos, por igual, pertinente a manutenção da exigência, eis que se apresenta como complementar daquele desenredamento aqui antes exposto, na medida em que visa a delinear quem esteve e quem ainda pode permanecer envolvido na negociação cujo teor se deseja ver averbado neste INSTITUTO.
12. Na verdade, reina grande incerteza sobre se é adequada ou não a participação desta ou daquela empresa e qual a real legitimação deste ou daquele interessado na concretização da dita averbação, e isto, sem sombra de dúvida, É DEVER INARREDÁVEL DO INPI QUESTIONAR, INVESTIGAR E ESCLARECER, sob pena de deixar de lado a mais mínima das suas atribuições neste seu âmbito de atuação, relativo à Transferência de Tecnologia.
13. Conclusivamente, pois, é nosso entendimento que cabe à DIRTEC o poder/dever de reafirmar as suas exigências, ora indevidamente rechaçadas pela parte interessada, que, com este proceder, parece desprezar o grau de segurança que o seu direito encontra no rigor da atuação - sempre firme e serena - que a DIRTEC tem adotado nas suas atividades de exame e averbação dos Contratos em matéria tecnológica.

É o entendimento que submeto à consideração superior.

  
**Ricardo J. S. Serpa**  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE - 0449642  
OAB/RJ - 22.840



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Procuradoria-Geral  
Divisão de Consultoria

Ref.: Processo DIRTEC nº 11382/2001

Em 26/06/2002

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 106/2002.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia  
Procurador Federal  
Chefe da Divisão de Consultoria

A DIRTEC

26/6/02

RICARDO LUIZ SICHEL  
Procurador Geral  
Port./MCT / n.º 194/98