



**Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Divisão de Consultoria**

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro-CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 2206-3206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 108/03

Ref.: Processo INPI/DIRTEC/Nº 980786

Em, 09.5.03.

EMENTA: Solicitação de novo certificado de averbação de contrato de transferência de tecnologia feita fora do prazo imposto pela Lei da Propriedade Industrial. Aplicação do art. 221. Prorrogação automática de contrato de tecnologia, averbado no INPI, em nada intercede com as providências tendentes à expedição de um novo certificado de averbação, no âmbito da autarquia, em face do prolongamento contratual. Os aditamentos contratuais ensejam medidas voltadas a um novo averbamento da convenção.

A vertente consulta reporta-se a pedido de expedição de novo certificado de averbação de contrato de transferência de tecnologia, firmado por DANONE LTDA. e GÉNÉRALE BISCUIT, em face de sua prorrogação automática, de acordo com o convencionado no art. 6, cuidador do prazo, do instrumento contratual, nos termos da tradução de fls. 55/72, destes autos.

2. O certificado anterior teve por termo final o dia 31 de dezembro de 2002, a partir do qual começa a correr para o usuário o lapso de que trata o art. 224 (sessenta dias) da Lei nº 9.279 de 14.5.1996.

3. A DIPTEC, no razoado de fls. 188/189, deste processo, expressa-se conforme se segue:

‘o fato do prazo de averbação ter encerrado em 31.12.2002 e a empresa somente ter solicitado a prorrogação do prazo do contrato em 10.03.2003 (data do protocolo na delegacia do INPI em São Paulo) ou seja, em período superior aos 60 dias

196

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL DO INPI**

adotado pela DIRTEC, em função de instruções constantes do PARECER/PROC/DICONS/Nº 024/00, de 01.06.2000, que recebeu caráter **NORMATIVO** por parte da Presidência do INPI.

4. Por esta razão juntamos cópia do invocado parecer sem irmos além da sugestão contida em seu item 10.

5. Fato é que a Lei da Propriedade Industrial não descurou das situações de perda de prazos porquanto em seu art. 221 estabeleceu, textualmente:

‘Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.’

6. Desta forma, fazendo usança das regras fixadas nos artigos 222 e 223 da mencionada lei, à conta de a solicitação do usuário ter se dado em 10.3.2003, ‘...data do protocolo na delegacia do INPI em São Paulo...’, se nos parece ter o pedido extrapolado o lapso legal de que trata o art. 224 da lei regedora do tema.

7. Outra questão posta nestes autos diz com o fato de a contratação ter sido prorrogada automaticamente, ocorrência que em nada intercede com a necessidade de o usuário, em tempo e hora, adotar as providências exigidas pela norma, para fins de expedição de um novo certificado de averbação, à vista do esgotamento do prazo da anterior averbação.

8. Quer dizer, se por um lado os contratantes podem convencionar sobre a prorrogação automática dos prazos contratuais, em fórmula capaz de transfundir as vontades das partes, por outro lado, a autarquia, que, por óbvio, não é parte, não se vê compelida, como bem anota o parecer técnico de fls. 189/190, à renovação automática da averbação que lhe incumbe por lei, uma vez que a nova certificação reclama um novo ato ou iniciativa por parte do interessado perante o INPI.

9. Portanto, temos por absolutamente dissímeis e apartadas aquelas medidas tendentes à expedição do averbamento dos contratos de transferência tecnológica, dos efeitos jurídicos e práticos decorrentes da atuação das convenções firmadas entre os pactários e sujeitadas ao crivo da Instituição para o só efeito da averbação, não tendo, pois, o evento prorrogativo contratual força reflexa ou condão para prorrogar ou, como queiram, renovar a certificação sob foco, no âmbito da autarquia.

10. Por derradeiro, observamos que o aditamento a contrato averbado, conforme cópia da tabela de retribuições pertinente aos Serviços de Transferência de Tecnologia – DIRTEC exige a expedição de um novo certificado de averbação, providência, como se extrai da compulsão destes autos, por um certo período, questionada pela representação do usuário, mas, que, por fim, veio de ser admitida.

À consideração superior.


Eduardo Antonio Segul Silbert

197

Cód. Atual	Cód. Novo	SERVIÇOS DA DIRETORIA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – DIRTEC	Retr.1	Retr.2(*)
4.1.1	400	Averbação de Contrato de Aquisição de "Know-how" (FT).	1.189,00	594,50
4.1.1	401	Averbação de Contrato de Serviços de Assistência Técnica (SAT).	1.189,00	594,50
4.1.1	402	Averbação de Contrato de Uso de marca (UM). - Retribuição normal de R\$ 1.189,00 ou R\$ 594,50 (*) para até 15 Pedidos ou Registros de Marca. Acima deste total, deve-se somar um valor adicional de R\$ 96,00 ou R\$ 48,00 (*) por Pedido ou Registro de Marca, mesmo nas inclusões através de aditivos quando somados ao contrato original exceder a 15.	1.189,00	594,50
4.1.1	403	Averbação de Contrato de Exploração de Patente ou de Desenho Industrial (EP). - Retribuição normal de R\$ 1.189,00 ou R\$ 594,50 (*) para até 15 Pedidos ou Patentes. Acima deste total, deve-se somar um valor adicional de R\$ 96,00 ou R\$ 48,00 (*) por Pedido ou Patente, mesmo nas inclusões através de aditivos quando somados ao contrato original exceder a 15.	1.189,00	594,50
4.1.1	404	Averbação de Contrato de Franquia (FRA). - Retribuição normal de R\$ 1.189,00 ou R\$ 594,50 (*) para até 15 Pedidos ou Registros. Acima deste total, deve-se somar um valor adicional de R\$ 96,00 ou R\$ 48,00 (*) por Pedido ou Registro, mesmo nas inclusões através de aditivos quando somados ao contrato original exceder a 15.	1.189,00	594,50
4.1.3	405	Averbação de Contrato de Exportação de Tecnologia.	Isento	-
4.1.2	406	Averbação de Fatura.	600,00	300,00
4.3.1	407	Petição que implique em emissão de novo Certificado de Averbação e Averbação de Aditivo.	500,00	250,00
-	408	Retificação de Certificado de Averbação por erro do INPI.	isento	-
4.3	409	Retificação de Certificado de Averbação por erro do usuário.	500,00	250,00
4.3.2	410	Consulta Geral.	140,00	70,00
-	411	Cumprimento de Exigência decorrente de Exame Formal.	isento	-
4.3.3	412	Cumprimento de Exigência.	70,00	-
1.12	413	Certidão	48,00	-
1.19	414	Pedido de Reexame de Decisão	38,00	-
1.13	415	Expedição de 2ª via de Certificado de Averbação.	75,00	-
4.4	416	Recurso	316,00	158,00
1.15	417	Cópia reprográfica simples. - Retribuição normal de R\$ 2,00 para até 4 páginas. Acima deste total, deve-se somar um valor adicional de R\$ 0,25 por página. Após a avaliação final da Retribuição, deve-se utilizar o serviço 800, "Complementação de Retribuição", para o pagamento total do serviço.	2,00	-
1.15	418	Cópia reprográfica autenticada. - Retribuição normal de R\$ 2,00 para até 4 páginas. Acima deste total, deve-se somar um valor adicional de R\$ 0,40 por página. Após a avaliação final da Retribuição, deve-se utilizar o serviço 800, "Complementação de Retribuição", para o pagamento total do serviço.	2,00	-
1.10.1	419	Alteração de Nome, Razão Social, Sede ou Endereço.	20,00	-

198

I.16	421	Desistência do Pedido de Averbação e Arquivamento de Processo.	Isento	-
	422	Ficha de Cadastro.	Isento	-
I.19	423	Outras Petições.	38,00	-

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.

Paulo N. de A. / 2000

20

**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 aqueles 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.

D

201

**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

Legislação

ATO NORMATIVO Nº 135

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDÊNCIA

15/04/1997

ATO NORMATIVO Nº 135

Assunto: Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia.

O PRESIDENTE DO INPI, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO que a finalidade principal do INPI é executar as normas que regulam a Propriedade Industrial, tendo em vista sua função econômica, social, jurídica e técnica; e

CONSIDERANDO que a Lei n.º 9279, de 14 de maio de 1996 (doravante LPI) prevê a averbação ou registro de certos contratos,

RESOLVE:

1. Normalizar os procedimentos de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma da LPI e de legislação complementar, especialmente a Lei n.º 4131, de 3 de setembro de 1962, Lei n.º 4506, de 30 de novembro de 1964 e normas regulamentares sobre o imposto de renda, Lei n.º 7646, de 18 de dezembro de 1987, Lei n.º 8383, de 31 de dezembro de 1991, Lei n.º 8884, de 11 de junho de 1994, Lei n.º 8955, de 15 de dezembro de 1994 e Decreto Legislativo n.º 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com o Decreto Presidencial n.º 1355, da mesma data.

I. DA AVERBAÇÃO OU DO REGISTRO

2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.

3. Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os "royalties", os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação.

4. O pedido de averbação ou de registro deverá ser apresentado em formulário próprio, por qualquer das partes contratantes, instruído com os seguintes documentos:

4.1 original do contrato ou do instrumento representativo do ato, devidamente legalizado;

4.2 tradução para o vernáculo quando redigido em idioma estrangeiro;

4.3 carta explicativa justificando a contratação;

4.4 ficha-cadastro da empresa cessionária da transferência de tecnologia ou franqueada;

4.5 outros documentos, a critério das partes, pertinentes ao negócio jurídico;

4.6 comprovante do recolhimento da retribuição devida; e

203

4.7 procuração, observando o disposto nos arts. 216 e 217 da LPI

II. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO

5. A Diretoria de Transferência de Tecnologia prestará o serviço de apoio à aquisição de tecnologia, com objetivo de assessorar as empresas brasileiras interessadas em adquirir tecnologia ou obter licenciamento, no Brasil e/ou no exterior, nas seguintes áreas entre outras:

Na área tecnológica:

- a) elaborando e colocando à disposição do governo dos interessados, estudos e relatórios relativos às contratações de tecnologia ocorridas nos diversos setores industriais e de serviços, com base nas averbações levadas a efeito pelo INPI, visando das subsidiar a formulação de políticas setoriais e governamentais específicas;
- b) elaborando, a pedido de parte interessada, pesquisas específicas quanto a patentes eventualmente disponíveis para fins de licenciamento, e/ou identificando, selecionando e indicando fontes de aquisição de "know-how", dados técnicos ou assistência técnica específica no exterior, ou no território nacional.

Na área contratual:

- a) colocando à disposição das empresas domiciliadas no Brasil, dados e aconselhamentos de técnicos habilitados e com larga experiência na análise de contratos, objetivando subsidiar a negociação economia de tecnologia a ser contratada;
- b) colhendo dados e estatísticas quanto à forma de negociação e os preços médios praticados em contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia em setores específicos, nos mercados nacional e internacional, colocando-os à disposição dos interessados.

III. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

6. Ficam revogados os Atos Normativos n.º 097, de 29/03/89; n.º 110, de 23/03/93; n.º 112, de 27/05/93; n.º 114, de 27/05/93; n.º 115, de 30/09/93; n.º 116, de 27/10/93 e de 120, de 17/12/93.

7. Este Ato Normativo entrará em vigor em 15 de maio de 1997.

AMÉRICO PUPPIN

Presidente

voltar



INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

**MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO**

Desenvolvido pela Agência Online

204

Legislação

RESOLUÇÃO INPI Nº 094/2003

Assunto: Dispõe sobre o prazo de análise da Diretoria de Transferência de Tecnologia, consoante o disposto nos artigos 211 e 224 da Lei nº 9.279/96 e prazo para os efeitos legais, decorrentes do pedido de averbação de contrato.

O PRESIDENTE DO INPI, NO USO de suas atribuições,

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar os procedimentos com o fim de unificar a numeração dos protocolos hoje existentes no INPI, tendo em vista a adoção do "Protocolo Automatizado" e,

CONSIDERANDO, ainda, estar a Diretoria de Transferência de Tecnologia – DIRTEC, por determinação do disposto no parágrafo único do artigo 211, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, vinculada a proferir decisão no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do pedido de registro,

RESOLVE:

Art. 1º O início do prazo previsto no § único, do artigo 211, da Lei nº 9.279/96, será contado a partir da data da aceitabilidade do efetivo pedido de registro, na Diretoria de Transferência de Tecnologia – DIRTEC, por intermédio da Seção de Apoio Técnico – SAATEC, quando receberá numeração sistêmica.

Art. 2º Caso haja exigência, essa deverá ser atendida pelo usuário no prazo máximo admitido no artigo 224, da Lei nº 9.279/96, ou seja, 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência, sob pena do cancelamento do pedido.

Art. 3º Para fim de dedutibilidade fiscal de despesas com royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, consoante o disposto na DECISÃO nº 9, de 28 de junho de 2000, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação, o prazo de início da tramitação do processo de averbação, no INPI, do respectivo contrato, poderá retroagir à data do PROTOCOLO AUTOMATIZADO.

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, revogando-se as disposições em contrário.

Luiz Otavio Beaklini



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Ref.: Processo INPI-DIRTEC 98076

Em 13/05/2003

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 108/2003.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo
A DIRTEC
14/5/03

205
6