



**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) 22063206

Procuradoria Justiça
Fis. _____
Rubrica _____

**PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 019/04**

Ref.: Processo nº 990031/01

Em, 10/08/04

**EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AVERBAÇÃO DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E FRANQUIA. PRAZO PARA REQUERER A PRORROGAÇÃO DA AVERBAÇÃO. REVISÃO DO PARECER DA PROCURADORIA QUE OPINAVA PELA APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 224 DA LPI. O TERMO FINAL PARA REQUERER A PRORROGAÇÃO DA AVERBAÇÃO DEVERÁ SER O ÚLTIMO DIA DE VIGÊNCIA DA ÚLTIMA AVERBAÇÃO.**

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

## **I – RELATÓRIO**

Trata-se de consulta formulada pela DIRTEC sobre a aplicação do entendimento exposto em parecer “normativo” desta Procuradoria Federal – INPI que opinou pela aplicação do prazo previsto no art. 224 da Lei nº 9.279/96 aos pedidos de prorrogação da averbação dos contratos de transferência de tecnologia.

A empresa THE GATES CORPORATION apresentou pedido de prorrogação do prazo de averbação de contrato de transferência de tecnologia.

A DIRTEC indeferiu o pedido sob o argumento de que o contrato objeto de averbação teria expirado em 10/01/2004, sendo que a requerente somente teria apresentado o pedido de prorrogação no dia 12/03/2004, ou seja, depois de ultrapassados os sessenta dias previstos no art. 224 da Lei nº 9.279/96, aplicável ao caso por força de parecer “normativo” da Procuradoria do INPI.

A requerente recorreu de tal decisão, aduzindo em síntese que o prazo do art. 224 da Lei nº 9.729/96 não se aplicaria no caso de prorrogação de averbação de contratos de transferência de tecnologia e que, mesmo que fosse aplicado tal prazo, o seu início somente se daria depois da publicação da intimação. Aduz ainda que não poderia ter cumprido o disposto no parecer da Procuradoria, pois não teria sido cumprida a exigência de se conferir publicidade aos atos da administração.

## II – DO DIREITO

A averbação dos contratos de transferência de tecnologia ou de franquia junto ao INPI tem como finalidade precípua dar publicidade a tais avenças, permitindo que estas passem a ter efeitos perante terceiros. Tal previsão encerra um ônus imposto aos contratantes, pois conforme leciona o renomado doutrinador Francisco Amaral, ônus é uma “*necessidade que o*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria  
Jurídica

F's. \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_

*agente tem de comportar-se de determinado modo para realizar interesse próprio, como por exemplo, o ônus da prova para quem deseja defender judicialmente um direito seu (...). O ônus é, por isso, o comportamento necessário para conseguir-se certo resultado que a lei não impõe, apenas faculta (...).”<sup>1</sup>*

Diferentemente do dever jurídico, cuja inobservância poderá ser objeto de sanção, visto ser *“ditado em favor de interesse (titularizado pela coletividade, o Estado, um ou vários particulares etc.) alheio ao sujeito vinculado à imposição da sanção”<sup>2</sup>*, o descumprimento de um ônus, por se tratar de uma conduta que deve ser cumprida em benefício tão-somente do onerado, não se coaduna com a imposição de sanções.

Nota-se, assim, que a averbação dos contratos de transferência de tecnologia e franquia se adequa perfeitamente ao conceito de ônus, visto que o seu cumprimento tem por finalidade permitir que os efeitos da avença ultrapassem as partes e se imponham perante terceiros, não sendo cominada, na LPI, nenhuma sanção pelo seu descumprimento.

Cumprido tal ônus, averbados os contratos, conclui-se que estes passarão a surtir efeitos perante terceiros e serão passíveis de outros efeitos adicionais previstos na legislação. O não cumprimento deste ônus tem como conseqüência limitações nos efeitos dos contratos não averbados, que não terão efeito *erga omnes* nem poderão ser considerados para efeitos

<sup>1</sup> Direito Civil – Introdução, Editora Renovar, p. 190.

<sup>2</sup> TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e não-fazer, Ed. RT, 2001, p. 126-27.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria

Jurisdic<sup>3</sup>

Fis. \_\_\_\_\_

Pubrica \_\_\_\_\_

cambiais e fiscais. A ausência de averbação não terá reflexos, porém, na validade da avença firmada entre as partes.

Vê-se, pois, que a averbação dos contratos de transferência de tecnologia e de franquia não incide, como bem expôs o recorrente, no plano da validade dos contratos, mas tão-somente no plano da eficácia. As partes contratantes não estão obrigadas a averbar estes contratos no INPI. Tais contratos, na medida em que estejam preenchidos todos os requisitos exigidos na legislação, são plenamente válidos, surtindo efeito para as partes, padecendo, entretanto, da ausência de efeitos perante terceiros, pois tais efeitos somente estarão presentes depois de averbados, depois de cumprido o ônus imposto pela Lei da Propriedade Industrial.

Em sendo assim, há de questionar-se se uma vez requerida a averbação de determinado contrato de transferência de tecnologia e franquia, para vigorar por determinado lapso de tempo, qual seria o prazo para se prorrogar o período de averbação sem solução de continuidade? Segundo o parecer exarado pela Procuradoria do INPI, ao qual foi concedido efeito "normativo", o prazo seria de 60 dias, aplicando-se o disposto no art. 224 da Lei nº 9.729/96. Assim, o usuário teria 60 dias, a contar do termo final da última averbação, para requerer a prorrogação da averbação.

Entretanto, *data maxima venia*, não concordamos com tal entendimento. Com efeito, a averbação dos contratos de transferência de tecnologia e franquia, conforme já se expôs, não é um dever imposto às

partes contratantes, mas sim um ônus que deverá ser observado caso queiram que estes contratos surtam efeitos perante terceiros. A ausência de averbação desses contratos junto ao INPI não os inquina de nulidade, pois a legislação não alavancou a averbação junto ao INPI como um dos requisitos de validade dos contratos de transferência de tecnologia e franquia, não encontrando, assim, guardada na legislação a transformação de um ônus num dever, ou mesmo em mais um requisito de validade dos contratos de transferência de tecnologia e franquia.

Em sendo assim, depreende-se que o prazo do art. 224 não seria aplicável *in casu*. As partes contratantes terão liberdade de averbar e/ou escolher se prorrogam a averbação, arcando obviamente com as conseqüências de sua decisão, com o não cumprimento do ônus de averbar os contratos junto ao INPI.

A aplicação do entendimento exposto no parecer de fls. 190-1 finda por deixar sem solução casos semelhantes ao examinado, pois ao deixar passar *in albis* o prazo de sessenta dias para prorrogar a última averbação, as partes não teriam nova oportunidade para efetuar a averbação dos contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

Em sendo assim, há de se entender que o termo final para a prorrogação do prazo de averbação dos contratos de transferência de tecnologia e franquia deverá ser o **termo final** da última averbação. Portanto, caso as partes queiram que os seus contratos tenham o período de

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

Procuradoria  
Jurídica

F's. \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_

averbação prorrogado, portanto, sem solução de continuidade, deverão requerer a prorrogação até o termo final da última averbação.

Ultrapassado tal marco, o pedido de averbação que porventura venha a ser apresentado deverá ser considerado como um novo pedido de averbação. O que significa dizer que o período transcorrido entre o termo final da última averbação e a data de requerimento de nova averbação junto ao INPI deverá ser considerado como de nenhum efeito perante terceiros, não podendo também ser considerado para surtir efeitos cambiais e fiscais.

Note-se que a adoção de tal marco - termo final da última averbação - como a data limite para se requerer a prorrogação de averbação de contratos no INPI encontra respaldo, especialmente, na regra segundo a qual somente poderá ser objeto de prorrogação o que ainda se encontra em vigor. Ora, ultrapassado o termo final da última averbação não há mais falar em prorrogação, visto que vencido o prazo de vigência da última averbação.

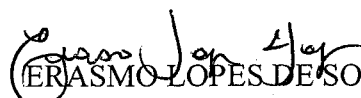
A aplicação do prazo de sessenta dias, nos moldes preconizados no parecer de fls. 190-1, significa em verdade conceder um período de graça aos contratantes que, pretendendo prorrogar o prazo de averbação de seus contratos junto ao INPI, deixam passar o termo final da última averbação. Implica conceder efeitos perante terceiros a contratos cujo prazo de averbação junto ao INPI expirou, o que não encontra respaldo na Lei da Propriedade Industrial.

### III – CONCLUSÃO

À vista do exposto, preliminarmente, opino no sentido de que seja revisto o entendimento exposto no parecer de fls. 190-1, adotando-se, no procedimento de averbação dos contratos de transferência de tecnologia e franquia, os seguintes posicionamentos:

- O termo final da última averbação será considerado como o último dia para se requerer a **prorrogação** da averbação dos contratos de transferência de tecnologia e franquia junto ao INPI;
- O pedido de prorrogação da averbação dos contratos de transferência de tecnologia e franquia que for apresentado depois de ultrapassado o termo final da última averbação será aceito como **um novo pedido de averbação**.

No mérito, opino pelo deferimento do recurso interposto, considerando-se o termo aditivo apresentado pela recorrente como um novo pedido de averbação, e não como um pedido de prorrogação do último período de averbação, visto que o requerimento de prorrogação foi apresentado depois de ultrapassado o termo final da última averbação.

  
ERASMO LOPES DE SOUZA  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 1051086



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA-GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL - INPI**  
Divisão de Consultoria

Procuradoria Jurídica
S. _____
Pubrica

Ref.: Processo/INPI/DIRTEC/nº 990031/99.

Em 09.03.2005.

Acordo com a tese sustentada no PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 019/2004. Contudo, em face do caso concreto que se põe, permito-me dissentir das orientações que, conclusivamente, ali seguem lançadas, pelas razões vertidas adiante.

Como de fato, a averbação dos contratos a que alude a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI), não incide no plano da sua validade e eficácia entre as partes contratantes, mas, apenas, no campo da sua eficácia e oponibilidade perante terceiros, em especial, para efeitos cambiais, legitimando pagamentos para o exterior, e tributários, permitindo, conforme o caso, a dedutibilidade dos pagamentos efetuados com suporte contratual.

No caso, o contrato original, de fls. 15 a 35, foi celebrado entre as partes em 16 de julho de 1998, vigorando pelo prazo de 5 (cinco) anos, ou seja, até 16 de julho de 2003, renovável por períodos adicionais e sucessivos de 5 (cinco) anos até a expiração do prazo de vigência das patentes objeto da contratação, nos termos da sua Cláusula 8.

O referido contrato foi objeto de alteração em 11 de outubro de 1999, pelo Primeiro Termo Aditivo de fls. 90 a 95, e, depois, em 16 de janeiro de 2003, pelo Segundo Termo Aditivo de fls. 126 a 128, mantendo-se, contudo, inalterado o prazo de vigência inicialmente estabelecido pelos contratantes.

J

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

Procuradoria Jurídica
Fls. _____
Rubrica

Contudo, em 03 de fevereiro de 2004, quando da celebração do Terceiro Termo Aditivo de fls. 155 a 158, não mais havia vínculo contratual entre as partes, extinto que estava o contrato original desde 17 de julho de 2003.

Significa dizer, então, que se está frente a um aditamento contratual juridicamente impossível, de vez que não mais vigente e eficaz o pacto original firmado.

Como de fato, prorrogar um contrato significa prolongar sua vigência além do prazo inicialmente estipulado, mediante instrumento próprio firmado entre as partes contratantes.

Porém, é princípio basilar que só se prorroga contrato ainda em vigor. Nesse sentido, já ensinava Hely Lopes Meirelles<sup>1</sup>: "*O contrato extinto não se prorroga nem se renova exigindo novo ajuste para a continuação das obras, serviços ou fornecimentos anteriormente contratados.*"

De fato, no Brasil, tanto no direito público quanto no direito privado, é regra que não comporta exceção a de que a existência jurídica de todo aditamento contratual, tenha ele por finalidade ampliar ou reduzir a duração do ajuste ou acrescentar-lhe, suprimir-lhe ou modificar-lhe cláusulas, pressupõe, necessariamente, a existência jurídica do contrato original, pois não se pode acrescer, restringir ou alterar o que não existe.

Seguindo a tradição legal, a LPI, em seu art. 211, determina que os contratos que impliquem transferência de tecnologia e os contratos de franquia e similares somente produzirão efeitos perante terceiros a partir do seu registro, ou averbação, no INPI.

Implica dizer que a averbação do contrato no INPI é requisito essencial para a remissibilidade dos pagamentos decorrentes da sua execução para o exterior e a dedutibilidade fiscal dessas despesas no Brasil, e pressupõe, necessariamente, a validade e eficácia do instrumento entre as partes contratantes, pois não se concebe autorização legal para dedução fiscal de

<sup>1</sup> "Direito Administrativo Brasileiro". 3ª Edição. Editora RT.

J.

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

Procuradoria Jurídica
F's.
Rubrica

despesas que não sejam exigíveis por força de contrato, da mesma forma que não se admite válida qualquer obrigação de pagamento sem a correspondente obrigação contratual da prestação do serviço ou da concessão da licença.

Como de fato, a duração do contrato sujeito à averbação do INPI, quer seja ela fixada pela vontade das partes, como se encara na espécie, quer resulte da própria natureza da contratação, assume grande importância prática para fins fiscais e de remessas de pagamentos ao exterior, pois, tanto a dedutibilidade quanto a remissibilidade estão vinculadas à vigência do instrumento.

Diversa não é a inteligência do Ato Normativo nº 135, de 15 de abril de 1997, do INPI, quando, ao disciplinar a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia, preconiza, em seu art. 1.3, que "*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.*"

Assim, contrato extinto, ou vencido, não enseja dedução tributária no País nem autoriza a remessa de qualquer pagamento para o exterior, já que são atos que se condicionam à concreta comprovação da despesa frente à efetividade e veracidade da prestação do serviço ou da concessão da licença.

Aliás, sensível a esse princípio de direito, a fim de não imputar maior delonga à efetiva regularização do contrato perante as autoridades nacionais, em detrimento dos interesses dos contratantes, a LPI, em seu art. 211, parágrafo único, primou pela celeridade do processo de averbação no INPI, cumprindo, evidentemente, aos interessados, diligenciar, em tempo hábil, os atos sob sua responsabilidade.

Nessas coordenadas, esgotado o prazo de vigência do ajuste em consideração sem que tenha havido ato formal de prorrogação, operou-se, de pleno direito, a extinção do contrato, fazendo desaparecer todas as relações negociais entre as partes, donde não mais lhes assiste direito, contratual ou legal, de realizar qualquer aditamento posterior ao ajuste originário, quer para estender-lhe a vigência, quer para modificar-lhe cláusula outra, uma vez que desorbitado do mundo jurídico, extinto que está desde 17 de julho de 2003.

J

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

Procuradoria Jurídica
Fis. _____
Rubrica

Nessa perspectiva, permito-me sustentar o seguinte entendimento:

- para que os efeitos jurídicos da averbação pelo INPI não sofram solução de continuidade, deve o contrato ser prorrogado entre as partes enquanto ainda vigente, isto é, no máximo, até o termo final do contrato, sob pena de eventual pedido de prorrogação de averbação que se ampare em termo aditivo extemporâneo ser considerado, para os fins pretendidos pelas partes, como um novo contrato;

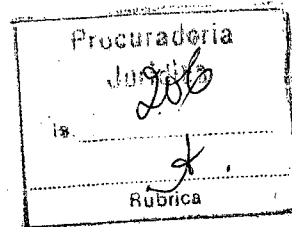
- para que os efeitos jurídicos da averbação pelo INPI não sofram solução de continuidade, o pedido de prorrogação da averbação deve ser requerido ao INPI na vigência do contrato, sob pena de eventual pedido de prorrogação de averbação que se ampare em contrato extinto ou supostamente prorrogado por termo aditivo extemporâneo ser considerado, para os fins pretendidos pelas partes, como um novo contrato; e

- para que os efeitos jurídicos da averbação pelo INPI não sofram solução de continuidade, o pedido de prorrogação da averbação do contrato em vigor deve ser requerido ao INPI, no máximo, até o último dia da validade da averbação, caso contrário, os efeitos cambiais e tributários da prorrogação do contrato somente poderão produzir-se a partir da data do requerimento de prorrogação da averbação, conforme disciplinado na Decisão nº 9, de 28 de junho de 2000, da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda.

Todavia, os autos dão conta de que a tese que se sustenta não se alinha, ao menos integralmente, à prática usual dos atos de prorrogação de averbação de contratos - que se orienta, apenas, pelo prazo de validade da averbação concedida, independentemente da validade e eficácia do contrato que a ensejou -, da mesma forma que também vai de encontro ao parecer do então Procurador-Geral do INPI, de 17 de fevereiro de 2000, anexo, por cópia, às fls. 190/191.

Não obstante, com o devido respeito que se reserva às práticas administrativas da Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros e sem embargos dos méritos que, indubitavelmente, militam em favor o então

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



Procurador-Geral do INPI, autor do aludido parecer, recomendo seja aplicado, doravante, o entendimento aqui firmado.

A teor das circunstâncias, no mérito, opino pelo indeferimento do recurso interposto, rotulado de “pedido de reconsideração da decisão consubstanciada na C/INPI/DIRTEC nº 304/2004”, devendo, se for o caso ser apresentado novo contrato pela empresa The Gates Corporation, para fins de averbação.

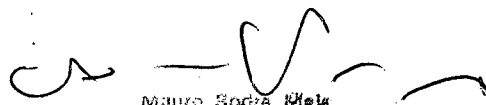
À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

  
**MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES**  
Chefe da DICONS Substituta

*De A conta.*

*A DIRTEC*

*Em 24.10.2005*

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador - Geral, em exercício  
Mat. SIAPE 449601