



Procuradoria Jurídica CAJ
Fls. <u>847</u>
<u>[Assinatura]</u> Rubrica

ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
DIVISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 02/06

Rio de Janeiro, em 28/04/2006.

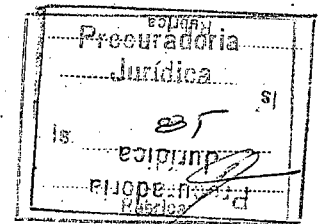
Ref.: Processo DIRTEC n.º 010501/02

**EMENTA:** Propriedade Industrial - Transferência de Tecnologia (Contrato de licença de Uso de Marca). Prazo legal para apresentação de requerimento de prorrogação de averbação do contrato. Recurso interposto contra decisão proferida pela Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros do INPI - DIRTEC, que indeferiu o pedido de prorrogação de Certificado de Averbação de Contrato. Caracterização de erro formal pela DIRTEC no ato administrativo da primeira prorrogação do contrato, induzindo a erro o administrado. Procedentes as alegações apresentadas. Deve ser reformada a decisão recorrida para que seja examinado o pedido de prorrogação requerido.

Senhor Procurador Chefe,

Trata-se de recurso dirigido ao Senhor Presidente do INPI contra a decisão da Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros que, em 1ª instância, indeferiu o pedido de prorrogação do Certificado de Averbação do Contrato de Licença de Uso das Marcas : "VIBRAM" , registro n.º 811135101, "ECOSTEP" registro n.º, 817584781, "GUMLITE", registro n.º 815537921, "ECO STEP", pedido de registro n.º 817698213 e da marca figurativa registrada perante este Instituto sob o n.º 813315271.

## Dos Fatos



A empresa MSM PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA celebrou com VIBRAM S.P.A., titular das marcas supracitadas, Contrato de Licença de Uso de tais marcas em 28/07/2000, por meio do qual aquela obteve direito de uso mediante pagamento de royalties, conforme estabelecido no referido contrato.

A *priori*, cabe ressaltar que os contratantes estabeleceram na cláusula 9 do instrumento contratual a duração do contrato, estipulando a expiração do mesmo em 2 anos contados a partir de 60 dias da data de assinatura, podendo ser prorrogado por um período sucessivo de 2 anos, mediante acordo escrito entre as partes, até 60 dias antes do término do contrato, ressalvada a possibilidade de renegociação dos seus termos e da sua duração (fl. 212).

A cessionária solicitou a este Instituto, por intermédio do processo n.º 010501, a averbação do referido contrato. Assim, conforme o pleiteado, foi deferido e expedido o Certificado de Averbação n.º 010501/01, em 04/05/2001, ou seja, data em que o presente processo foi protocolado, com prazo de vigência até 07/09/2002, sendo expedido em 28/05/2001 (fl. 44).

Em 02/09/2006, **um ano após a expiração da vigência do último certificado expedido**, por meio da petição RJ 036031, a cessionária requereu a prorrogação do Certificado de Averbação para vigorar de 31/12/2002 a 31/12/2004. Salientamos a **inobservância da data de expiração do contrato, 07/07/2002**, logo, o termo apresentado não poderia ser considerado prorrogação contratual; posto que extemporâneo, apesar das partes terem concordado com a prorrogação fora do prazo, como dispõem na página 53. A averbação requerida foi deferida e expedida em 09/09/2003, sob o n.º 01051/02, conforme se verifica a fl. 59 do presente processo, novo Certificado de Averbação, tendo a vigência de 02/09/2003 até 31/12/2004.

**Mais uma vez, quase cinco meses depois da expiração da vigência**, a VIBRAM S.P.A requereu em 24/05/2005, por meio da petição RJ 055584/05, a prorrogação do Certificado de Averbação, afim de que vigorasse até 31/12/2005, e sua validade declarada retroativamente a partir de 01/01/2005 (fl. 64).

Entretanto, a DIRTEC, através do parecer n.º 162, constante nos autos a fl. 71, verificou a necessidade de informar a empresa por meio do envio de correspondência que o pleito não poderia ser atendido, tendo em vista a inobservância do prazo para apresentação do contrato de licença ao uso de marca, que expirou em 31/12/2004. Além disso, a referida Diretoria ressaltou o arquivamento do pedido de registro n.º 817698213 e, orientou a cedente no sentido de formalizar novo processo para que pudesse proceder a averbação do Segundo termo de prorrogação do Contrato de Licença de Uso de Marca datado de 31/12/2004.

Procuradoria  
Jurídica  
Is. 86  
Assinatura

Contudo, sentindo-se prejudicada com a decisão supra mencionada, a VIBRAM S.P.A. , com fulcro no art. 212 da LPI, interpôs recurso através da petição RJ n.º 055831 /05 , alegando que o contrato em tela foi assinado no último dia, do prazo de validade do contrato anterior e só foi apresentado posteriormente por motivos impeditivos meramente burocráticos. Segue com suas argumentações atentando para o fato de que o INPI não deveria interferir na vontade das partes que contrataram de maneira lícita e possível.

A DIRTEC, em instrução de recurso, opinou pela manutenção da decisão *a quo*, que corrobora com decisões anteriormente proferidas neste Instituto. Como fundamento, transcreve de pareceres o seguinte trecho:

*“Não há como retroagir no tempo para se prorrogar o que já perdeu a validade, posto que, do contrário teríamos que em primeiro lugar, ressuscitar o ato e depois prorrogá-lo.”*

#### Do Mérito

Preliminarmente, deve ficar consignado que matéria similar versando sobre a previsão legal acerca do prazo para apresentação de prorrogações de Certificados de Averbação, já foi objeto de análise por meio do parecer PROC/CAJ. n.º 012/2005, quando foi sugerido ao Senhor Presidente do INPI recomendar a Diretoria de Tecnologia a elaboração de um manual de usuários, visando a total transparência dos procedimentos adotados por àquela Diretoria tendo em vista a ausência da expressa previsão legal.

Neste parecer supra mencionado, a Comissão de Assessoramento Jurídico cita a solução anteriormente encontrada no sentido de preencher a lacuna existente, descrevendo outro parecer, exarado pelo Senhor Procurador Geral em 17/02/2000, que adota o art. 224 da Lei de Propriedade Industrial:

*“Art. 224 – Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 dias”.*

Devendo tal prazo ser contado a partir do termo final do contrato estabelecido entre as partes, observando-se o disposto no art. 132 do Código Civil vigente:

*“Art. 132 – Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento.”*

Entretanto, tal entendimento constante no parecer exarado pelo Senhor Procurador Geral não foi divulgado na RPI, apesar da concordância do então Presidente do INPI e a orientação de ser conferido o efeito normativo, de forma que, somente o corpo técnico deste Instituto teve conhecimento, ferindo o Princípio Constitucional da Publicidade dos Atos da Administração Pública.

Portanto, o entendimento anteriormente descrito é perfeitamente cabível nos casos em que o contrato é por prazo determinado sem cláusula de renovação automática, sendo obrigatória a elaboração de termos aditivos para a sua prorrogação.

Contudo, não tendo sido informada tal orientação aos administrados do INPI, este fato vem ocasionando situações tais quais ao objeto de análise do presente recurso, visto que a própria DIRTEC, apesar de devidamente cientificada do prazo legal a ser obedecido, continuou exarando decisões que corroboravam com o entendimento diverso, sem a prévia cominação legal.

#### Do caso em análise

Diante dos fatos que se apresentam, a DIRTEC suscitou o erro por parte da recorrente, uma vez que não explicitou sua normatização procedimental e, ainda, concedeu a averbação do contrato, tendo por base requerimento protocolado **um ano após a expiração da vigência do último certificado expedido**, com base em **termo aditivo firmado extemporaneamente a vigência do contrato**.

A *posteriori*, a recorrente compareceu ao INPI, mais uma vez em atraso, **quase 5 meses após a expiração da vigência**, solicitando a expedição de mais um Certificado de Averbação. Neste momento, a DIRTEC aplica o entendimento citado anteriormente e não concede a averbação requerida. Ora, se no momento anterior a cessionária compareceu a este Instituto um ano após o término da vigência da averbação e obteve êxito em sua pretensão, o indeferimento da DIRTEC com base em um atraso de 5 meses é de causar, no mínimo, estranheza para a parte, já que era totalmente desconhecido ou normatizado o procedimento a ser adotado.

#### Da conclusão

Neste caso, especificamente, concluímos que o INPI deve reconhecer sua falha e garantir o direito à continuidade do serviço público, reconhecendo o

direito de ver prorrogado o seu Certificado de Averbação, em conformidade com o Princípio da Segurança Jurídica, buscando evitar prejuízos a quem não lhe deu causa.

Por todo o exposto, sugere-se ao Senhor Presidente do INPI para que conheça do recurso interposto, lhe dê provimento em seu mérito e determine a reforma da decisão recorrida, para que seja dado prosseguimento ao pedido de prorrogação de Certificado de Averbação, garantindo-lhe a retroatividade na data de validade do Certificado de Averbação n.º 01051/02 para o período de 31/12/2004 até 31/12/2005, conforme solicitado no recurso.

Por último, cabe frisar as recomendações sugeridas no PARECER INPI/PROC/CAJ/ N.º 012/2005 no sentido de consignar definitivamente por meio de um Manual de Usuários os seguintes procedimentos :

- 1- o prazo inicial da tramitação de Averbação dos Contratos no INPI deverá estar em conformidade com a Decisão 09, de 28/07/2000, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda, que limita a retroatividade do período de dedutibilidade de despesas em um contrato, a data do protocolo do pedido de Averbação no INPI;
- 2- o prazo da vigência de Averbação dos Contratos deverá ser limitado entre a data de apresentação constante do Protocolo Automatizado do INPI até a data relativa ao termo final do contrato firmado entre as partes;
- 3- nos casos em que se fizer necessária a formalização de termo aditivo para a prorrogação contratual, este deverá ser firmado entre as partes durante a vigência do contrato, isto é, no máximo, até o termo final do mesmo, de forma que os efeitos jurídicos da averbação pelo INPI não sofram solução de continuidade;
- 4- o prazo para apresentação do termo aditivo contratual para a prorrogação de Averbação já registrada no INPI, será de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 224 da LPI, contados da data do termo final do contrato, sob pena de tal pedido ser considerado uma nova Averbação;

Procuradoria  
Jurídica  
18  
27  
Rubrica

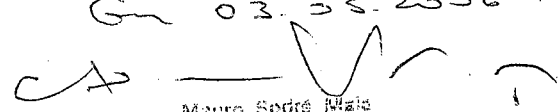
5- o termo aditivo de prorrogação extemporâneo, ou seja, firmado após o termo final do contrato originário, será considerado, para os fins pretendidos pelas partes, como um novo contrato, com prazo de vigência de Averbação contado a partir da data do protocolo no INPI, sem efeitos retroativos; e

6- nos casos de contrato por prazo determinado com cláusula de renovação automática e de contrato por prazo indeterminado, o pedido de prorrogação da Averbação do contrato em vigor deverá ser requerido ao INPI até o termo final da última Averbação, sob pena de tal pedido ser considerado uma nova Averbação, de forma que os efeitos cambiais e fiscais do contrato passarão a serem produzidos a partir da data dos requerimentos 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.

É o parecer que se submete a sua consideração e posterior encaminhamento ao Senhor Presidente do INPI para a decisão do recurso.



GERSON DA COSTA CORRÊA  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 0449359  
Chefe de Divisão Port. 149/05

DE ACORDO  
À PRESIDÊNCIA  
Em 03.05.2006  
  
Mauro Sodré Maia  
Procurador - Geral, em exercício  
Mat. SIAPE 449803