



Procuradoria Jurídica CAJ
Fls. <u>829</u>
Rubrica

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

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 04/06

Rio de Janeiro, em 10/07/2006.

Ref.: Processo DIRTEC n.º 010281/02

EMENTA: Propriedade Industrial – Contrato de transferência de tecnologia e licença de Uso de Marca - Recurso interposto contra decisão de primeira instância que concedeu o Certificado de Averbação de Contrato com restrições quanto ao seu objeto e a sua onerosidade. Não há qualquer óbice à onerosidade prevista na cláusula VI do referido contrato, tendo em vista a licitude e possibilidade jurídica do objeto contratual. Procedentes as alegações apresentadas. Deve ser reformada a decisão recorrida para que o Certificado de Averbação vigore de 21/02/2001 a 30/06/2004, com limite máximo de remessa de royalties definido em 3% sobre a venda líquida dos produtos.

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 reconsideração das condições conferidas ao Certificado de Averbação do Contrato Transferência de Tecnologia e de Licença de Uso das Marcas relativo à marca "SONY" registrada sob o n.º 003555747.

Procuradoria
Jurídica
la. *B. B.*
Assinatura

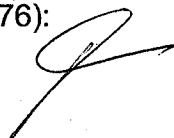
Dos fatos

A empresa SONY DA AMAZÔNIA LTDA celebrou com SONY CORPORATION, titular da marca supracitada, Contrato de Transferência de Tecnologia e Licença de Uso de tal marca em 01/07/1999, por meio do qual aquela obteve direito de uso mediante pagamento de royalties, estabelecido no artigo VI, do referido contrato (fl.51), que dispõe:

“(1) Em contrapartida aos direitos concedidos à Licenciada pelas disposições da seção (1) do ARTIGO II deste instrumento, a Licenciada concorda em pagar à Licenciadora um Royalty corrente igual a 5% (cinco por cento) do CUSTO DO VALOR AGREGADO calculado de acordo com a seção (2) deste ARTIGO VI, por cada um dos Produtos Licenciados Fabricados e vendidos, utilizados, arrendados ou de outro modo disposto pela Licenciada.”

A cessionária solicitou a este Instituto, por intermédio do processo n.º 010281, a averbação do mencionado contrato. No curso do exame do processo, foram formuladas diversas exigências à Cessionária, posteriormente cumpridas, com o intuito de extirpar qualquer dúvida sobre a tecnologia a ser transferida.

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) foi consultada, tendo esclarecido que recebeu informações sucintas do projeto industrial de diversificação da SONY. Além disso, explicita a falta de uma regulamentação específica acerca da tecnologia, expõe a inexistência de óbice à onerosidade e cita trecho de sua Resolução n.º 178 de 30/10/1998 (fl. 176):



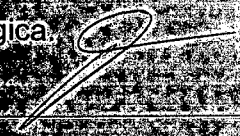
Procuradoria
Jurídica
831

"A tecnologia a ser utilizada pela SONY DA AMAZÔNIA LTDA é própria do grupo empresarial SONY CORPORATION, do Japão, ao qual pertence o empreendimento pertence o empreendimento amazonense."

A Coordenação Geral do Sistema de Tributação (COSIT) também foi consultada, no sentido de enquadrar o produto contratual na Portaria M.F n.º 436/58. A DIRTEC, não obtendo resposta, levou em consideração o parecer COSIT n.º 05 de 13/03/2002, referente à contratação feita por outra empresa para tocador de vídeo disco digital destinado ao consumidor doméstico, correspondendo ao 2º grupo – Indústria de Transformação – Essenciais – subitem 9- Material elétrico, da Portaria supra mencionada.

Contudo, a DIRTEC concedeu a averbação com vigência apenas para o período de 23/02/2001 a 30/06/2004, e restrita a licença ao uso de marca registrada, alegando a ausência de elementos que comprovassem a efetiva novidade dos tocadores de vídeo disco digital destinados a consumidores domésticos, objetos da transferência de know-how. Além disso, conferiu gratuidade, impossibilitando a remessa de royalties, tendo enviado correspondência C/INPI/DIRTEC/N.º 0658/2003 a Cessionária, reiterando seu entendimento.

A *posteriori*, inconformada com a decisão exarada, a Cessionária acostou aos autos a petição RJ n.º 036421/03, requerendo uma reconsideração da correspondência citada no parágrafo anterior, pleiteando o caráter oneroso e a inclusão da transferência de tecnologia avançados em contrato, argumentando a incompetência da SUFRAMA para estabelecer padrões para remuneração pela aquisição de tecnologia, a remessa de royalties acordada entre as partes na Cláusula VI do contrato em exame e a suficiente apresentação de documentos que comprovam a novidade tecnológica.



Processo nº 012
Fls. 832
[Handwritten signature]

Porém, a DIRTEC exarou parecer ratificando as suas decisões anteriores, desconsiderando o pedido de reconsideração, entendendo que não há transferência de tecnologia, uma vez que a SONY utiliza tecnologia própria, oriunda de sua matriz no Japão, fato este que impossibilita o caráter oneroso, mantendo a averbação nos termos em que foi concedida (fl. 225).

Inconformada, a Cessionária interpôs Recurso, por meio da petição RJ 045185/04, mantendo suas alegações anteriores, considerando irrazoáveis os argumentos da DIRTEC e objetivando a modificação das decisões comunicadas através das cartas C/INPI/DIRTEC n.º 1072/2003 e C/INPI/DIRTEC n.º 0658/2003.

Assim, em instrução técnica do recurso, a DIRTEC propôs provimento parcial, opinando pela reforma da decisão *a quo* (fl. 513), uma vez que teve como termo inicial a data de **29/04/2003**, em que foi publicada a Resolução n.º 092 da SUFRAMA aprovando a remessa de royalties (fl. 501), **até 30/06/2004**, data do término do Certificado de Averbação concedido, permitindo, desta forma, remessas pelo fornecimento de tecnologia, cujo limite máximo previsto na Portaria M.F n.º 436/58 é de 3% sobre o preço líquido de venda do produto. Logo, viabilizando a remessa de royalties **somente 2 anos e 2 meses após o início da vigência do Contrato**, conferindo efeitos *ex nunc*.

Do Mérito

Preliminarmente, por se tratar a matéria em estudo de um Contrato de Licença de Uso de Marca e Transferência de Tecnologia, para o melhor entendimento, passaremos a discorrer acerca dos contratos *lato sensu* e, principalmente, a posição do Estado, neste caso representado por esta Autarquia Federal, na ordem jurídica de direito privado.

[Handwritten signature]

De forma pacífica, a doutrina brasileira define contrato como um **acordo de vontades**, na conformidade da lei, com a finalidade de produzir efeitos jurídicos, ou seja, de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos.

O referido conceito nos remete ao Princípio da autonomia da vontade das partes, o qual podemos interpretar, de forma genérica, como a faculdade das pessoas em concluir seus contratos livremente. Contudo, o mesmo não é absoluto, já que encontra limitações impostas por dois aspectos, quais sejam: sobrelevância da ordem pública e dirigismo contratual.

Quanto às normas de ordem pública podemos relatar que não há um critério rígido para precisá-las, mas devem ser entendidas como aquelas basilares de uma organização em sociedade, incluindo os aspectos social, econômico e político, como por exemplo, as normas que estipulam bases mínimas de organização econômica e as normas que instituem a ordem de vocação hereditária e a sucessão testamentária.

Já o dirigismo contratual, ponto de relevante importância para o presente caso, é a intervenção do Estado na esfera contratual, por meio de sua regulamentação legal a fim de coibir abusos, e, sobretudo, prevalecendo o interesse coletivo a ordem privada.

Neste aspecto, o Estado estabelece, dotado de seu poder coercitivo, direitos e deveres dos contratantes em termos insuscetíveis de derrogação, sob pena de nulidade ou punição criminal.

Do caso em análise

Diante dos fatos que se apresentam e dos conceitos jurídicos supra citados, passaremos a subsunção, ou seja, aplicação da doutrina e da legislação vigente ao caso concreto.

834

Esta Autarquia, na qualidade de tentáculo do poder estatal, é competente, na forma do artigo 211 *caput* e parágrafo único da Lei de Propriedade Industrial, para conceder o Certificado de Averbação de Contrato de Transferência de Tecnologia. Contudo, cabe ressaltar que tal competência lhe foi dada no que tange a análise das cláusulas contratuais, sendo limitada sua intervenção, logo, não podendo interferir na vontade das partes, desde que o objeto seja lícito e possível.

Nesse sentido, a correção da cláusula que estipula o limite de remessa de *royalties* foi devidamente efetuada, uma vez que o percentual excedia o disposto na Portaria M.F. 436/58, ou seja, os produtos relacionados no contrato estão classificados no 2º Grupo possuem coeficiente de percentual máximo de 3%, não podendo ser adotado o percentual de 5%, tendo, portanto, a DIRTEC assegurado o melhor cumprimento da norma.

Contudo, quando a referida Diretoria, em instrução de recurso, deu provimento parcial ao pleito da Cessionária, considerando o presente contrato oneroso somente a partir da data em que foi publicada a aprovação do projeto pela SUFRAMA, 29/04/2003, extrapolou sua competência, tendo em vista a própria ter se declarado, no ofício nº 4629, de 13/07/2004, competente apenas para analisar a viabilidade do projeto.

Além disso, ambas as partes manifestaram claramente no instrumento contratual seu interesse na bilateralidade, onerosidade e comutatividade do negócio jurídico avençado, não havendo na letra da lei qualquer óbice a tais cláusulas.

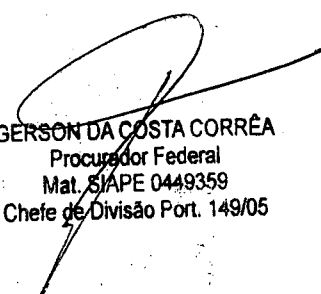
Conclusão

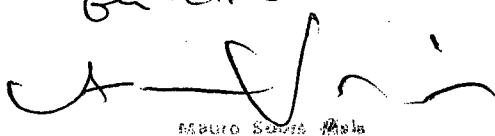
Por todo o exposto, opinamos pelo conhecimento do recurso e, em conformidade com o Parecer Técnico constante das folhas 512 e 513 dos presentes autos, opinamos para que lhe seja dado provimento parcial em seu mérito, visto que a permissão da remessa de pagamento deve ser

835
fixada até o limite de 3% do custo do valor agregado por cada um dos produtos relacionados no instrumento contratual, como dispõe a Portaria MF nº 436/58.

Contudo, de forma diferenciada ao entendimento da DIRTEC, entendemos que o contrato aqui questionado possui caráter oneroso desde o seu nascimento, tendo em vista a cláusula VI que prevê, mesmo que erroneamente, a remessa de pagamento corrente igual a 5% do custo do valor agregado por cada um dos produtos relacionados no contrato.

Com isso, sugerimos que seja **concedido o Certificado de Averbação do Contrato de Fornecimento de Tecnologia e Licença de Uso de Marca, com a devida remessa de pagamento de 3% do custo do valor agregado por cada produto licenciado fabricado, vendido, utilizado, arrendado ou de outro modo disposto pela licenciada, cujo termo deverá ter início em 23/02/2001, extinguindo-se em 30/06/2004.**


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

DE ACORDO.
Em 21.12.06

Mauro Sérgio Maia
Procurador - Geral, em exercício
Mat. SIAPE 410003



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDÊNCIA

Rio de Janeiro, em ___ / ___ / ___.

Ref. : Processo n.º 10281/02

De acordo com os pareceres da Procuradoria Federal no INPI. Conheço do Recurso interposto. Dou-lhe provimento parcial em seu mérito. Reformo a decisão recorrida para que seja averbado o Certificado, com data de vigência retroativa a 21/02/2001 a 30/06/2004 e remessa de pagamento definido em 3% sobre a venda líquida dos produtos.