

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

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 05 / 2006

Rio de Janeiro, em 15/08/2006.

Ref.: Processo DIRTEC n.º 040035/2004

EMENTA: Propriedade Industrial – Transferência de Tecnologia (Contrato de fornecimento de tecnologia e licença de patentes e desenhos industriais). Recurso interposto contra decisão proferida pela Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros do INPI – DIRTEC, que conferiu o requerido Certificado de Averbação de Contrato com restrições quanto ao valor de incidência dos royalties em 5% sobre o valor líquido das vendas excetuando-se o valor das importações obtidas do cedente, MOTOROLA INC, ou de fonte a ele vinculada direta ou indiretamente. Entendimento favorável ao parecer da DIRTEC de folhas 191, a dedução do valor das importações do lucro líquido veda a evasão de capital para o exterior sem o devido respaldo legal.

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 de Transferência de Tecnologia relativo às empresas MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA e MOTOROLA INC.

Dos fatos

Procuradoria
do INPI
1997

A empresa MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA celebrou com a MOTOROLA INC, contrato de transferência de tecnologia e licenciamento de patentes para capacitar tecnicamente a empresa receptora, MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA, para o projeto, fabricação, uso e comercialização de telefones celulares que operam em sistemas de telefonia celular GSM e CDMA 1X.

Em 21 de janeiro de 2004, a empresa MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA trouxe ao INPI o contrato de transferência de tecnologia para que fosse averbado, como determinação legal para a validação da transferência de royalties. Após análise da DIRTEC, por intermédio do parecer técnico, foram formuladas várias exigências, encaminhadas pela carta INPI/DIRTEC/Nº 122/2004 de 19 de fevereiro de 2004, dentre elas que informasse se haveria a necessidade de importação de partes, peças e componentes para a fabricação dos produtos e se essas importações seriam oriundas da fornecedora da tecnologia ou de fonte a ela vinculada direta ou indiretamente.

Após vários pedidos de prorrogação de prazo, em 23 de setembro de 2005 a requerente cumpriu a exigência formulada pela DIRTEC, por meio da petição nº 056065, informando então, dentre outros quesitos, que por se tratar de tecnologia avançada e até então inexistente no Brasil, não havia no país empresas aptas a produzir partes dos componentes necessários à fabricação dos produtos em conformidade com os requisitos tecnológicos e padrões de qualidade desejados pelas partes. Por isso a requerente optou por importar determinados componentes que não estivessem disponíveis no mercado nacional a preços competitivos, sendo que grande parte de suas importações seria feita através da empresa cedente que mantém um grande centro de compras e distribuição.

O contrato foi averbado em 27 de outubro de 2005, pelo certificado de averbação Nº 040035/01, válido até 12 de janeiro de 2009,

estabelecendo limite para a transferência de royalties "sobre o preço líquido da venda dos produtos protegidos pelas patentes e desenhos, após a dedução do valor das importações obtidas do cedente ou de fonte a ele vinculada, direta ou indiretamente."

A requerente apresentou recurso, através da petição de número 056414/2005 em 26 de dezembro de 2005, impugnando a decisão da DIRTEC em conceder a averbação excluindo o valor das importações obtidas do cedente ou de fonte a ele vinculada, direta ou indiretamente.

Do Mérito

Preliminarmente, por se tratar a presente impugnação de um Contrato de 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.

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.

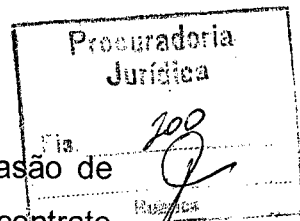
Do caso em análise

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.

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 redução do valor das importações obtidas do cedente ou de fonte a ele vinculada, direta ou indiretamente, vai gerar a efetiva aplicação dos royalties pela transferência de tecnologia sem um sobretaxamento dos produtos meramente importados da cedente, já que o devido preço pela importação já foi pago.


A vedação feita pela DIRTEC no certificado de averbação, objeto do recurso, visa evitar um sobrefaturamento sobre a égide de um contrato



de transferência de tecnologia, o que acarretaria em uma evasão de capital para o exterior sem o devido respaldo legal, já que o contrato das partes é de transferência de tecnologia, e a compra e venda de peças pela receptora, por intermédio da cedente não caracteriza o objeto do contrato.

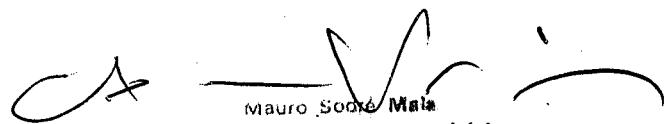
Conclusão

Por todo o exposto, opinamos pelo conhecimento do recurso, contido negando provimento em seu mérito, em conformidade com o parecer técnico da DIRTEC exarado às páginas 191 a 195.


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

De Acordo.

Em 24.08.2006


Mauro Soares Mata
Procurador - Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449003