



Procuradoria Jurídica CAJ
Fls. <u>938</u>
 Rubrica

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

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 08/06

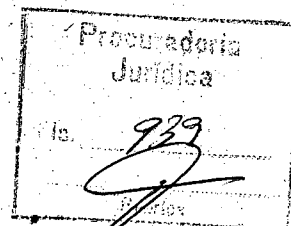
Rio de Janeiro, em 05/09/2006.

Ref.: Processo DIRTEC n.º 930010

**EMENTA:** Propriedade Industrial – Contrato de transferência de tecnologia - Recurso interposto contra decisão de primeira instância que concedeu o Certificado de Averbação de Contrato com restrições quanto 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 01/11/1998 a 31/10/2003, com limite máximo de remessa de pagamento definido em 2% 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 Tecnologia e Outros Registros que, em 1ª instância, indeferiu o prazo pleiteado no pedido do Certificado de Averbação do Contrato de Transferência de Tecnologia para a fabricação de toca discos a laser, sistema integrado de som (toca discos convencional + sintonizador + tape deck), sistema integrado de som compacto (toda discos a laser+sintonizador + tape deck) e toca fitas portáteis (walkman).



## Dos fatos

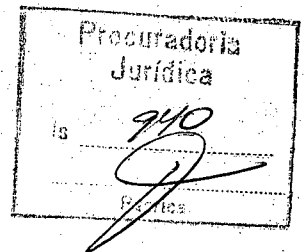
A empresa SONY DA AMAZÔNIA LTDA, com razão social alterada para SONY DO BRASIL LTDA posteriormente, celebrou com SONY CORPORATION Contrato de Transferência de Tecnologia em 20/12/1992, por meio do qual aquela obteve o fornecimento de tecnologia mediante pagamento de royalties, estabelecido na cláusula VI, do referido contrato (fl.29).

A cessionária solicitou a este Instituto, por intermédio do processo n.º 930010/01, 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.

Tal contrato foi averbado em **01/11/1993** para o prazo de **05 anos**, a contar da data do registro no Banco Central do Brasil, logo, com vigência a partir de 01/11/1993 a 31/10/1998, permitindo a remessa de pagamento no valor de 2% (dois por cento) sobre o preço líquido de venda dos produtos contratuais durante todo este período.

Em **27/12/2000**, a cedente retornou ao INPI, requerendo por meio da petição RJ 006545/00 mais um certificado de averbação, tendo em vista termo aditivo constante nos autos as fls. 253 e 254, a fim de prorrogar o contrato por mais 05 anos.

Entretanto, a DIRTEC, por meio do parecer técnico constante nos autos a fl.255, exarou decisão **denegando** a concessão do Certificado de Averbação 930010/02, alegando a inobservância do prazo para prorrogação contratual, uma vez que o termo aditivo foi apresentado em 30/10/1998, contudo, tendo sofrido exigências formais, a Cessionária go



retornou em 27/12/2000, mais de 2 (dois) anos após o término da vigência do contrato.

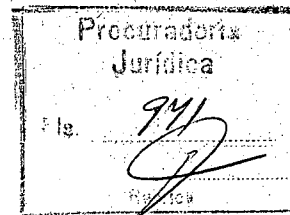
Cabe ressaltar que no período de **17/09/93 a 27/12/2000 há um vácuo documental** nos autos do processo em análise, não constando quaisquer documentos que comprovem as exigências formais argumentadas pela DIRTEC e se foram cumpridas satisfatoriamente pela Cessionária (fls. 185/186).

*A posteriori*, inconformada com a decisão exarada, a Cessionária acostou aos autos a petição RJ n.º 015361/01, requerendo um reexame da petição denegada n.º RJ 006546/00, argumentando que, efetivamente, apresentou o contrato antes da data em que o mesmo expiraria, 30/10/1998, não podendo, portanto, ser penalizada, posto que só retornou em 27/12/2000 para juntar procuração solicitada.

Porém a DIRTEC manteve a decisão *a quo*, informando a empresa através de carta (fl. 294) o arquivamento do pedido de prorrogação do Certificado de Averbação. Inconformada, a Cessionária interpôs Recurso impugnando tal *decisum* por meio da petição RJ n.º 016458/06 (fl.296).

Neste recurso, a Cessionária argumenta ser descabido o arquivamento do Pedido de Prorrogação do Certificado de Averbação 930010/01, tendo a DIRTEC, em sua instrução, exarado parecer corroborando com o seu entendimento anterior.

Contudo, no parecer constante nos autos à fl. 318, a mesma Diretoria, baseada em orientação desta Procuradoria, cita a súmula 473 do STF, sugerindo a revisão da decisão de arquivamento do processo e o início da análise do pedido de prorrogação.



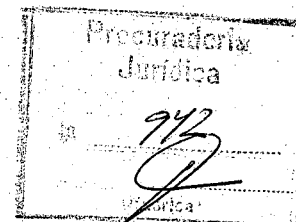
No curso do exame de tal prorrogação, a DIRTEC formulou exigências que foram cumpridas posteriormente, entretanto, aquela Diretoria entendeu que algumas foram cumpridas insatisfatoriamente, emitindo o Certificado de Averbação n.º 930010/02 (fls. 783 e 784), somente para fornecimento de tecnologia para a fabricação de toca discos a laser (single e changer); sistema integrado de som, sistema integra de som compacto e toca fitas portáteis (walkman), com prazo de vigência de 01/11/1998 a 31/10/2003, porém, **vedando a remessa do valor já mencionado durante o período inicial de 01/11/1998 até 26/12/2002**. Logo, viabilizando a remessa de pagamento a partir de 27/12/2002, ou seja, **somente 4 anos e 1 mês após o início da vigência do Contrato**, conferindo efeitos *ex nunc*.

A DIRTEC alega que concedeu o Certificado de Averbação com tal restrição levando em consideração a data do OFÍCIO SUFRAMA Nº 3208/SPR-DEPRO (vide fl.416), cuja data de expedição é 26/12/2002, no qual retifica o referido Certificado **alterando sua condição gratuita para onerosa**.

Por meio da petição n.º 036320/03 a Cessionária pleiteou a reconsideração da carta comunicado C/INPI/DIRTEC N.º 0349/2003, juntando documentos da SUFRAMA acerca do projeto e requerendo o cômputo da remessa de royalties durante todo o período avençado em contrato, qual seja, 15/10/1998 a 31/10/2003.

No parecer técnico constante a fl. 814 dos autos, a DIRTEC concluiu que o pedido de reconsideração não acrescentou documentos que fundamentassem a modificação da restrição do Certificado.

A Cessionária voltou a interpor recurso, por meio da petição RJ n.º



045151/04, pleiteando a exclusão da restrição que vedou a remessa de royalties no período de 15/10/1998 a 26/12/2002, argumentando a licitude do instrumento contratual.

### Do Mérito

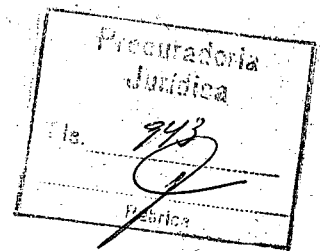
Preliminarmente, por se tratar a matéria em estudo de um Contrato de Fornecimento de Tecnologia, para o melhor entendimento, passaremos a discorrer acerca dos contratos *lato sensu* e, principalmente, a posição do Estado, neste caso representado por esta Autarquia Federal, na ordem jurídica de direito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

Contudo, quando a referida Diretoria, em instrução de recurso, deu provimento parcial ao pleito da Cessionária, considerando o contrato oneroso somente a partir de **27/12/2002**, extrapolou sua competência, tendo em vista ambas as partes terem manifestado 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.

Prova disso é o OFÍCIO Nº 9208/SPR-DEPRO (fl.416), emitido pela

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

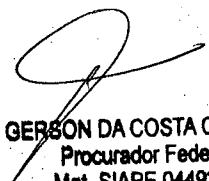
SUFRAMA em resposta a solicitação da SONY BRASIL LTDA, que altera os termos da Resolução nº 100 de 01 de agosto de 1997. A referida Resolução determinava em seu corpo a gratuidade no fornecimento da tecnologia, uma vez que Cessionária e Cedente são empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial. Todavia, no ofício supracitado, a SUFRAMA altera o seu entendimento, conferindo caráter oneroso ao negócio jurídico objeto do instrumento contratual em tela, baseando-se no próprio projeto originalmente apresentado, o que configura uma simples retificação de posicionamento por parte da mesma.

### Da Conclusão

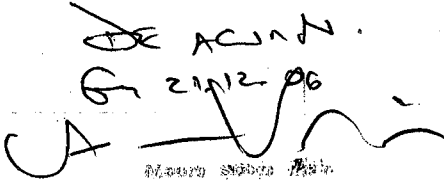
Por todo o exposto, opinamos pelo conhecimento do recurso, para que lhe seja dado provimento em seu mérito, por entendermos que o contrato aqui questionado possui caráter oneroso desde o seu nascimento, tendo em vista a cláusula VI do instrumento contratual, que prevê a remessa de pagamento de 2% sobre o preço líquido de venda de todos os produtos contratuais vendidos pela SONY BR durante o prazo contratual.

Com isso, sugerimos que seja **retificado** o Certificado de Averbação nº 930010/02, relativo ao Contrato de Fornecimento de Tecnologia, com a devida **remessa de pagamento de 2% sobre o preço líquido de venda dos produtos contratuais, após a dedução do valor das matérias primas, componentes e peças importadas da Cedente ou de fonte direta ou indiretamente a ela vinculada, cujo termo deverá ter início em 01/11/1998 e extinguir-se-á em 31/10/2003.**

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

SoL

  
MAURO SÉRGIO PAIVA  
Procurador Federal, em exercício



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

Rio de Janeiro, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Ref. : Processo n.º 930010

**De acordo com o parecer da Procuradoria Federal do INPI. Conheço do Recurso interposto. Dou-lhe provimento em seu mérito. Reformo a decisão recorrida para que o Certificado seja retificado e vigore com data retroativa a 01/11/1998, extinguindo-se em 31/10/2003, com limite máximo de remessa de pagamento definido em 2% sobre a venda líquida dos produtos.**