



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

Procuradoria Jurídica
Fla. 15
15

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 15 / 2006

Rio de Janeiro, em 15/12/2006.

Ref.: Processo DIRTEC n.º 040832

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 não conferiu o Certificado de Averbação, oficiando a impossibilidade de averbação, visto que o documento apresentado como ANEXO 1 não foi complementado pelo contrato original de 15/12/2000. A falta do contrato impossibilita a averbação do mesmo, inteligência do artigo 62 da LPI. Entendimento favorável ao parecer da DIRTEC no sentido de manter a decisão recorrida.

Senhor Procurador Chefe,

Trata-se de recurso contra decisão proferida que negou a averbação de contrato de transferência de tecnologia celebrado entre as empresas cedentes KU LEUVEN RESEARCH & DEVELOPMENT e a empresa cessionária DANISCO A/S, tendo como objeto deste a licença exclusiva da Patente PI9809348-7, visto que o documento apresentado é apenas um anexo do contrato original datado de 15/12/2000.

86

Dos fatos

No presente pedido de averbação do contrato de transferência de tecnologia, a DIRTEC informou por intermédio da carta C/INPI/DIRTEC/Nº. 864/2004, de 28 de outubro de 2004, que o documento apresentado como ANEXO 1 não apresentava condições de ser aceito para fins de averbação no INPI. Ficando então condicionado ao prosseguimento da análise técnica a apresentação do contrato completo, firmado entre as partes em 15/12/2000, uma vez que as normas deste instituto só permitem a averbação de contratos integrais.

Em 23/12/2004, por meio da petição nº 046447, a empresa cedente cumpre as exigências formuladas, indicando que o Anexo 1 apresentado trata-se de um contrato autônomo e independente do contrato firmado em 15/12/2000, revestido de todas as formalidades para que a lei assim o considere.

A DIRTEC expediu a carta C/INPI/DIRTEC/Nº 021/2005 de 07 de janeiro de 2005, indicando que o documento de 01/06/2004, denominado anexo1, não apresenta condições de ser aceito para averbação por parte deste Instituto, indeferindo o pedido de averbação do contrato, tal decisão teve como base a não apresentação do contrato completo firmado em 15/12/2000.

A requerente apresentou recurso em 02/03/2005, por intermédio da petição nº. 055230, contra a decisão que indeferiu o pedido de averbação do contrato. A empresa alega que a referência "anexo1" foi intitulada erroneamente visto que o mesmo trata-se de um contrato autônomo e independente do contrato firmado em 15/12/2000, revestido de todas as formalidades para que a lei assim o considere, como: - determina claramente o objeto do acordo, identificando o número de patente brasileira, o seu título, assim como a data de

depósito no INPI; - estabelece prazo perpétuo, ou seja, vigência vinculada ao prazo de validade da patente no Brasil; informa que se trata de licença não exclusiva e; - esta devidamente assinado pelas partes, notariado pelas autoridades competentes, bem como legalizado pelo serviço consular brasileiro.

A DIRTEC em seu parecer sobre o recurso indica que o ANEXO 1 não é um contrato autônomo, haja vista que as licenças nele concedidas são " de acordo com os termos e condições do dito contrato" e a não apresentação do contrato de licença de 15/12/2000, compromete a apreciação do pleito, não sendo possível apenas a averbação de seu ANEXO 1, sem conhecimento dos termos e condições do contrato principal.

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: sobrevalência 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

Preliminarmente enfatizamos que 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.**

O texto do documento denominado ANEXO 1, apresentado como um contrato de licença exclusiva da patente PI9809348-7, faz referência direta ao contrato principal firmado em 15/12/2000, "de acordo com os

termos e condições do dito contrato”, portanto a falta de qualquer parte do contrato faz do mesmo inapropriado para o pedido de averbação neste INPI, já que somente o contrato em seu todo pode ser averbado, conforme dispõe o artigo 62 da LPI:

“Art. 62 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.”

Conclusão

Conforme o acima exposto concordamos com o entendimento exarado no parecer da DIRTEC, no sentido de que a falta do contrato principal gera um impossibilidade de aceitação do ANEXO 1, para averbação neste instituto.

Por fim, sugerimos ao Senhor Presidente do INPI proferir sua decisão embasada na orientação técnica proferida pela Diretoria Técnica responsável pela análise.


É o parecer, que submetemos a vossa consideração.



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

DE ACORDO.

Em 26/02/07



Mauro Sodré Maia
Procurador - Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449801