



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**

Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 2139-3731/2139-3208 - Fax.: (21) 2139-3206

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 213/09

Em, 19/08/2009

REF: PROCESSO Nº 080283

EMENTA: Propriedade Industrial. Transferência de Tecnologia. Indeferimento do Requerimento de Averbação de Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica. Recurso interposto. Art. 211 da Lei nº 9.279/1999 - LPI. Ato Normativo nº 135, de 15/04/1997. Não cabe ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na anômala e inconstitucional condição de legislador, impondo restrições.

Senhora Coordenadora da CJCONS,

Trata-se de consulta encaminhada pela Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros - DIRTEC, nos termos do despacho de fls. 75, solicitando orientação quanto aos questionamentos apresentados, em sede de Recurso, pelo procurador dos interessados, que tiveram indeferido o pedido de Averbação de Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica, nos autos do processo em epígrafe, visando uma licença de exploração de patente envolvendo uma *"composição em forma de gel, creme, aerosol, líquida e liofilizada de substância carreadora de produtos à base de vitamina 'e', bromelina e hialuronidase"*.

2. Em resumo, o requerimento de averbação foi indeferido, tendo por justificativa o fato de o INPI não averbar contratos internos de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica, pela inexistência de efeitos legais (fls. 56).

3. Tal decisão, então, motivou a interposição do competente Recurso (fls. 66/70), onde o procurador das partes argui em defesa o seguinte:

- a) Que a decisão vai de encontro ao que estatui o art. 211, da Lei nº 9.279/1996 - LPI;
- b) Que o próprio INPI, ao regulamentar o precitado artigo, por meio do Ato Normativo nº 135, de 15/04/1997, estabeleceu que averbaria os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica;
- c) Que resta evidente que nem a lei, nem o Ato Normativo fazem qualquer tipo de ressalva sobre este tipo de averbação, e que esta averbação inequivocamente tem um efeito legal, qual seja, a sua oponibilidade contra terceiros;
- d) Que a averbação de tais contratos constitui um dever legal do INPI, que não pode ser arbitrariamente afastada; e
- e) Que o instituto não pode restringir a liberdade de contratação das partes que negociaram e se obrigaram a estes termos.



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

4. Com efeito, consoante determina o art. 211, da LPI, compete ao INPI registrar os contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares, para produzirem efeitos em relação a terceiros, e o Ato Normativo nº 135, de 15/04/1997, normalizou os procedimentos de como se daria essa averbação ou registro, dos contratos a saber: (a) Licenças de Direito (Exploração de Patentes e Uso de Marcas); (b) Aquisição de Conhecimentos Tecnológicos (Fornecimento de Tecnologia e Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica) e (c) Contratos de Franquia.

5. No entanto, conforme se verifica na instrução de recurso de fls. 74/5, tem a Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros – DIRTEC, por norma, não averbar contratos internos de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica, sob o argumento de não atender aos seguintes requisitos:

- a) Produzir efeitos perante terceiros;
- b) Legitimar os pagamentos dele decorrentes para o exterior, observadas as disposições legais vigentes;
- c) Permitir, se for o caso, a dedutibilidade fiscal, respeitadas as normas previstas na legislação específica.

6. Importante é lembrar que, nos casos do silêncio da lei, não pode ser ignorado o que prescreve o inciso II do artigo 5º, que diz:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

.....
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”

7. Do texto constitucional decorre o preceito que ao administrado somente pode vir a ser imposto um dever de prestação ou de abstenção, se este estiver previamente fixado e estabelecido no ordenamento jurídico, sob pena de se violar um dos mais basilares direitos individuais.

8. E, acerca da matéria, se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, da seguinte maneira:

“A reserva de lei em sentido formal qualifica-se como instrumento constitucional de preservação da integridade de direitos e garantias fundamentais. O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. O abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua contra legem ou praeter legem, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a gravidade desse comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe confere



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

o art. 49, inciso V, da Constituição da República e que lhe permite 'sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)'. Doutrina. Precedentes (RE 318.873-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.). Plausibilidade jurídica da pretensão cautelar deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Reconhecimento de situação configuradora do periculum in mora. Medida cautelar deferida. (ACO 1.048-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30-8-07, DJ de 31-10-07)."

"O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva de lei — analisada sob tal perspectiva — constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. Não cabe, ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na anômala (e inconstitucional) condição de legislador, para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Executivo passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. (ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 7-2-01, DJ de 27-6-03)."

9. Vale trazer, por fim, alguns extratos da obra Comentários à Lei da Propriedade Industrial¹:

"Embora o contrato já produza efeitos entre as partes desde o dia da formação do vínculo jurídico com o consentimento mútuo, só produzirá efeitos em relação a terceiros após a averbação junto ao INPI, que dará publicidade ao contrato.

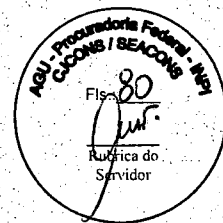
.....
Como afirma o especialista Hely Lopes Meirelles em seu livro Direito Administrativo Brasileiro, 16ªed. pp. 81 e 82, "a publicidade não é elemento formativo ou constitutivo do ato". Ou seja, o contrato já produz seus efeitos entre as partes desde o termo inicialmente ajustado no contrato, mas só produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da publicação da sua averbação na Revista da Propriedade Industrial."

10. Parece-nos razoável concluir que, se a LPI e o Ato Normativo nº 135 não fizeram ressalvas, quanto à averbação de contratos internos de Prestação de Serviços de

¹ IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro:Renovar, 2005, p. 457-8



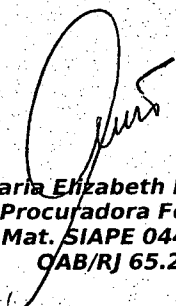
**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**



Assistência Técnica e Científica, não caberia à autarquia impor qualquer tipo de restrição, porquanto esta averbação seria dispensável, tão somente para permitir a dedutibilidade fiscal e a remessa de lucro, todavia, desejável, porquanto possui, inequivocamente, ao menos, um efeito legal, qual seja, a sua oponibilidade contra terceiros.

11. Pelas razões aduzidas, é que entendo que coerente está a instrução de fls. 74/5, que propõe pelo provimento do recurso interposto, e a consequente emissão do Certificado de Averbação correspondente.

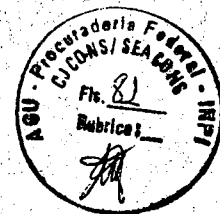
Era o que cabia informar. *Sub-censura.*



**Maria Elizabeth Broxado
Procuradora Federal
Mat. SIAPE 0449256
CAB/RJ 65.222**



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria

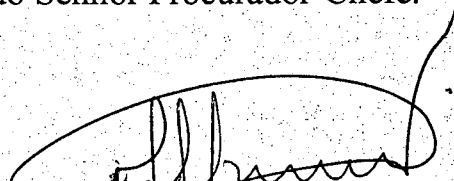


Ref.: Processo/INPI/DIRTEC/nº 080283/2008.

Em 19.08.2009.

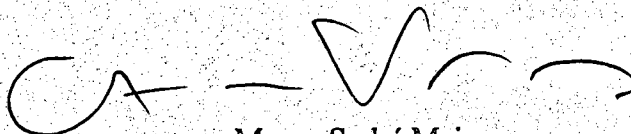
Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 213/2009.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.



MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO
A DIRTEC.
Em 25/08/09



Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe