



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
Jurídica
Fls. 15
Subscrição

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 291/09

Em 09.12.09

Ref.: Processo INPI nº 4078/09

EMENTA: PROJETO DE LEI. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LPI. ARTIGO 211. ALTERAÇÃO. LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO DO INPI. ENTENDIMENTO DIVERGENTE DO SUSTENTADO PELA AUTARQUIA. ESTIPULAÇÕES DO ACORDO TRIPS. OPINAMENTO CONTRÁRIO AO PROJETO.

1. Cuida-se de Projeto de Lei em tramitação (PL 6.287/09) em que se pretende a alteração do art. 211 da Lei de Propriedade Industrial-LPI, Lei nº 9.279/96, consoante a justificacão apresentada pelo autor do Projeto, Deputado Carlos Bezerra, cf. fls. 4/6, *retro*.



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria Jurídica
Fls. 16
Assinatura

2. Conforme proposto no Projeto em comento, o art. 211 da LPI, hoje vigente como se segue,

"Art. 211 - O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único - A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro."

teria o *caput* modificado e passaria a contar com mais dois parágrafos, ficando assim redigido, *verbis*:

"Art. 211. O INPI fará o registro e as respectivas averbações dos contratos de licença de patente ou de uso de marca, de transferência de tecnologia, de franquia e similares, que impliquem transferência de tecnologia, para que produzam efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A análise do INPI para o registro dos contratos referidos no 'caput' restringir-se-á à situação da patente e marca licenciadas, e às informações pactuadas quanto à remuneração ao cedente da tecnologia.

§ 2º O INPI efetuará o registro no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação do pedido.

§ 3º O INPI informará os termos do registro à Secretaria da Receita do Brasil e ao Banco Central do Brasil."

3. Do que decorreria, como ressaltado *ictu oculi*, clara limitação ao escopo da atuação deste Instituto - aliás expressamente ressaltada na justificativa mencionada - no que concerne ao exame dos contratos que implicam transferência de



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria Jurídica
Fls. 17
Assinatura

tecnologia trazidos à Autarquia com vistas à respectiva averbação para fins de produção dos pertinentes efeitos legais.

4. A questão, na verdade, gira em torno da já de sobejo conhecida discussão que se seguiu em face da mudança de texto de lei no que diz respeito à afirmação da finalidade principal do INPI, expressada no art. 2º da Lei de criação do Instituto, Lei nº 5.648/70, cuja redação foi alterada pelo art. 240 da LPI, passando-se a parte final do antigo parágrafo único para o *caput* do novo artigo (*"pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial"*) e, o que aqui mais de perto interessa, suprimindo-se a estipulação anteriormente existente de que *"sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes"*.

5. O que levou não poucos a defenderem a tese de que, diante de tal modificação, não mais se revestiria a Autarquia da competência e ingerência que sempre tivera no que tange ao criterioso exame dos contratos que implicassem transferência de tecnologia trazidos ao seu escrutínio para fins da necessária averbação, com vistas à produção dos efeitos legais, devendo se limitar a atuação do INPI a uma atividade que se diria de natureza meramente cartorária, quase burocrática, apenas, de todo diferente daquela que, virtualmente desde a sua



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
Jurídica
Fls. 18
Substitua

criação, permeia a atuação do Instituto no que concerne à questão da absorção de nova tecnologia.

6. O que, afinal, e com toda a máxima vênia devida aos que dessa forma o entendem, não é bem assim, como se sabe.

7. Permito-me desde logo observar que, por despacho da Sr^a Coordenadora da CJCONS à fl. 9, a proposição objeto do Projeto de Lei em análise passou, como não poderia deixar de sê-lo, pelo crivo da Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros desta Autarquia (DIRTEC/INPI), que sobre a matéria se pronunciou cf. fls. 10/12.

8. E, o que não é surpresa em se tratando da subscritora do expediente ali acostado, os argumentos expendidos em sobredita manifestação me parecem absolutamente proficientes, demonstrando, com pertinência - e fazendo, inclusive, menção à circunstância de que a indigitada modificação do texto do art. 2º da Lei nº 5.648/70 em nada implica, como vim de avançar, a revogação das competências delegadas ao INPI pelo Banco Central do Brasil e pela Secretaria da Receita Federal, observando-se ainda a vigência da Lei nº 4.131/62 -, as razões pelas quais se obriga este Instituto a se posicionar contrariamente à proposta de alteração apresentada por Sua Excelência o nobre Deputado Carlos Bezerra.



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
Jurídica
Fls. 19
Substância

9. A propósito, e não só intuito de ilustrar e reforçar o presente pronunciamento, não me parece despiciendo destacar recente decisão proferida em sede do egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, pela sua colenda Segunda Turma Especializada, onde, no julgamento de verdadeiro *leading case*, em processo judicial patrocinado, por sinal, pelo ora signatário, como representante judicial do INPI (processo nº 2006.51.01.504157-8), negou-se provimento à apelação de certa empresa estrangeira (e se negou, igualmente, provimento aos embargos de declaração com efeitos modificativos posteriormente interpostos pela empresa vencida) em caso em que se contendia, justamente, sobre o direito de ingerência do INPI no que diz respeito à verificação do valor de remessas para o exterior a título de *royalties* e assistência técnica, afinal sacramentado por aquela e. Corte.

10. Impende, por oportuno, observar que a atuação do INPI em tais casos, e noutros, decorre, inclusive, das estipulações do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, universalmente conhecido como TRIPs, que, conforme a sua Seção 8, arts. 40.1 e 40.2, prevê o uso de medidas reguladoras visando a controlar práticas de concorrência desleal ou condições que impeçam a transferência de tecnologia em contratos de licença, sempre visando a prevenir a possibilidade da ocorrência de abuso de direito, não parecendo remanescer qualquer dúvida quanto a ser esta Autarquia a autoridade de intervenção no domínio econômico especializada no que tange à contratação de tecnologia e ao licenciamento de direitos de propriedade industrial.



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

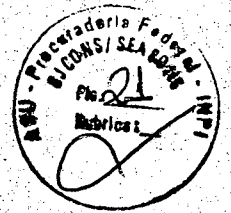
Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria Jurídica
Fls. 20
Rubrica

11. Feitas essas ponderações, e tendo em vista que a argumentação aduzida pela DIRTEC/INPI se vê consubstanciada em Nota Técnica daquela Diretoria (v. fls. 11/12), parece-me, até por economia, possa esta PROC adotar também como suas aquelas duntas considerações, incorporando-as à presente manifestação, que se apresenta, destarte, e com a devida vênia, **contrária** ao Projeto de Lei em foco.

12. *Sub censura* da Sr^a Coordenadora da
CJCONS.

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Procurador Federal
Chefe da DIORJ/CJCONS



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

Ref.: Processo/INPI/nº 4078/2009.

Em 10.12.2009.

Acordo com a irretocável NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 291/2009.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.
A DEFENSORA

11.12.2009

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe