

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

**Nota Nº 0292-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8**

PROCESSO Nº 52400.008168-2011-15

INTERESSADO: Presidência do INPI

ASSUNTO: Licença de tecnologia de não patenteada

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Cuida-se de um parecer sobre licença e transferência de tecnologia (fls. 13/37), elaborado pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Esse parecer inclui uma minuta de projeto de lei.
2. A CGTEC/DICIG analisou a minuta do projeto de lei e teceu comentários às fls. 03/05 e fls. 08/12.
3. Esta nota técnica examina as alterações da Lei nº 9.279/96, propostas na minuta do projeto de lei, à luz dos comentários elaborados pela CGTEC/DICIG. A ABPI propõe a alteração de redação de três dispositivos da Lei nº 9.279/96 (arts. 62, 140 e 211).
4. Esses três dispositivos legais e correspondentes alterações constituem o objeto desta nota técnica, sem prejuízo de uma análise futura sobre as outras alterações propostas pela ABPI (Lei nº 4.131/62, art. 9º; Lei nº 4.506/64, arts. 52 e 71).

#### CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA

5. A minuta do projeto de lei trata dos contratos de licenciamento de tecnologia não patenteada como uma nova modalidade de contrato de transferência de tecnologia. Aos contratos de licenciamento de tecnologia não patenteada foi atribuída a proteção do direito de propriedade industrial. A ABPI pretende a averbação desses contratos pelo INPI.
6. A minuta do projeto de lei inclui a alteração do art. 211 da LPI. Vale comparar a redação vigente do dispositivo legal e a proposta na minuta do projeto de lei.



Redação vigente do art. 211 da Lei nº 9.279/96	Redação proposta na minuta do projeto de lei
<p>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.</p>	<p>Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos de fornecimento ou licenciamento de tecnologia não patenteada, prestação de serviços de assistência técnica que impliquem fornecimento de tecnologia, bem como de contratos de franquia e similares, firmados com pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior, para que produzam efeitos em relação a terceiros.</p>
<p>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.</p>	<p>§1º Nos processos de averbação dos contratos de que tratam os artigos 62 e 140 desta Lei, e nos processos de registro de que trata o caput deste artigo, é facultado a qualquer das partes exigir a manutenção da confidencialidade de dados referentes à averbação ou ao registro, com a consequente omissão desses dados nas publicações referentes à dita averbação ou registro.</p>
	<p>§2º A decisão relativa aos pedidos de averbação, de que tratam os artigos 62 e 140 desta Lei e relativa aos pedidos de registro de que trata o caput deste artigo será proferido no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação do pedido de averbação ou de registro perante o protocolo geral do INPI.</p>
	<p>§3º Nos processos de averbação dos contratos de que tratam os artigos 62 e 140 desta Lei e nos processos de registro de que trata o caput deste artigo, caso o INPI não se manifeste acerca da averbação ou do registro em 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do pedido de averbação ou de registro no protocolo geral do INPI, a averbação ou o registro será concedido automaticamente, obrigando-se o INPI a emitir o certificado de averbação ou de registro no prazo de 5 (cinco) dias e publicá-lo na Revista da Propriedade Industrial imediatamente subsequente, independente de solicitação ou pedido da parte.</p>
	<p>§4º Nos processos de averbação dos contratos de que tratam os artigos 62 e 140 desta Lei e nos processos de registro de que trata o caput deste artigo, não serão objeto de exigências ou interferência por parte do INPI os termos e condições de contratação livremente pactuados entre as partes, tais como os relativos a preço, condições de pagamento, limitações de uso, legislação aplicável, jurisdição competente sendo que, nos contratos de que trata o caput deste artigo, da mesma forma não</p>

	serão objeto de interferência por parte do INPI os termos e condições relativos ao prazo contratual, facultada ao INPI a opção de alertar as partes quanto à dedutibilidade fiscal dos pagamentos contratados, a considerações de natureza concorrencial ou a outros aspectos legais pertinentes.
--	---

7. Na argumentação da CGTEC/DCIG, a redação proposta do art. 211 implica legalizar “uma nova forma e propriedade sem, ao menos, saber do que se trata a matéria”. Esse raciocínio procede, uma vez que o contrato de licenciamento de tecnologia não patenteada tem relação com os contratados envolvendo segredos industriais.

8. Nesse diapasão, a averbação pelo INPI do contrato de licenciamento de tecnologia não patenteada pode ensejar um enfraquecimento do regime de proteção aos direitos de propriedade industrial pelo seguinte motivo: possibilita, em tese, uma proteção mais ampla ao objeto de um contrato de tecnologia não patenteada do que um contrato de tecnologia patenteada. Nesse sentido, cabe transcrever a observação do CGTEC/DCIG às fls. 11:

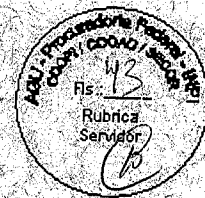
“[...] o prazo de confidencialidade, entre as partes e o Governo, é garantido a seu detentor, obviamente sempre por menor prazo que a proteção patentária. A proteção patentária é temporária em sua exclusividade de uso, por que o segredo teria proteção eterna? O uso do segredo pode ser eterno, desde que não seja divulgado por um contrato comercial devidamente remunerado;”

9. Artigo publicado na Revista da ABPI nº 109, de 2010, indica preocupação semelhante a da CGTEC/DCIG sobre o licenciamento de tecnologia não patenteada, *in verbis*:

Em não havendo patente, tudo o que dissemos é absolutamente irrelevante para as partes de contratos locais, aqui firmados e cumpridos. Para que submeter o instrumento a registro no INPI? Não há patente em cuja “margem” seja o contrato “averbado”. E, segundo o artigo 221 do Código Civil, uma vez observados os requisitos formais e materiais para sua validade e eficácia, uma vez assinado o instrumento estariam as partes obrigadas entre si independentemente de qualquer registro. Levar o instrumento a registro público objetiva a eficácia do contrato perante terceiros e (obrigatoriamente no INPI) a viabilização da dedutibilidade fiscal dos royalties.

Mas e quanto aos contratos internacionais, com licenciante estrangeiro? Sem o registro no INPI impossível a obtenção da autorização do Bacen para a remessa dos royalties e dedutibilidade fiscal destes.

Sob outra ótica, permitindo o segredo a manutenção da exclusividade da tecnologia indefinidamente (enquanto não divulgada lícita ou



ilicitamente), a admissão do seu licenciamento à margem do patenteamento (o que possibilitará a exploração econômica do know how também sem qualquer prazo definido) fere de morte o sistema de patentes. Para que patentear?

(FIGUEIREDO, Paulo. Problemas do Licenciamento de Tecnologia Não Patenteada. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro, nº 109, nov./dez. de 2010, p. 51-57.)

10. Sobre a averbação dos contratos de licença de tecnologia não patenteada pelo INPI, conclui-se, neste primeiro momento, pela necessidade de um estudo mais aprofundado sobre a matéria. A alteração proposta tem um impacto ainda não avaliado na produção industrial brasileira.

11. O parecer elaborado pela ABPI não avalia os impactos econômicos que a nova modalidade de contrato pode causar à economia nacional. Portanto, entende-se, que seria precipitado, por ora, a elaboração de projeto de lei abrigando a sugestão da ABPI.

#### AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS EQUIPARADOS A CONTRATOS DE LICENÇA

12. A minuta altera a redação do art. 62, conforme quadro abaixo:

Redação vigente do art. 62 da Lei nº 9.279/96	Redação proposta na minuta do projeto de lei
<p>Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.</p> <p>§1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.</p> <p>§2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.</p>	<p>Art. 62. O contrato de licença ou outro documento representativo da transação deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.</p> <p>§1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.</p> <p>§2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato ou outro documento representativo da transação não precisará estar averbado no INPI.</p> <p>§3º No processo de averbação dos contratos de licença ou documentos relativos a exploração de patente, o INPI limitará sua análise à verificação da situação e titularidade da (s) patente (s) licenciada(s) e/ou do(s) depósito (s) de patente licenciado(s).</p>

	<p>§ 4º A averbação de contrato de licença ou documento relativo exploração de pedido de patente ainda não concedido terá efeito precário, e os efeitos fiscais e cambiais decorrentes da averbação passarão a vigorar a partir da data da concessão da patente, retroagindo à data de vigência da licença acordada entre as partes e constante do respectivo contrato ou documento, que não poderá ser anterior à data do depósito do pedido da patente objeto da licença.</p>
--	---

13. O *caput* do art. 62, proposto na minuta do projeto de lei, ao incluir a expressão "ou outro documento representativo da transação" amplia o número de documentos passíveis de averbação.
14. Na redação vigente do art. 62, somente os contratos de licença são passíveis de averbação no INPI. Na minuta do projeto de lei, outros documentos passam a ser equiparados aos contratos de licenciamento para fins de averbação.
15. O art. 62 tem razão de existir para conferir *eficácia em relação a terceiros*, e não entre os contratantes. Isto é, o contrato de licença é válido entre as partes, antes da averbação. Logo, conferir eficácia a um documento relacionado à transferência de tecnologia, o qual não seja um contrato, pode ensejar um sem número de questionamentos na esfera judicial.
16. Quais documentos poderão ser equiparados aos contratos de licença para fins de averbação? A redação proposta do art. 62 não responde essa pergunta. Isso significa que diversos documentos poderão ser levados ao INPI para averbação. Poderá a autarquia, mediante ato normativo, limitar os documentos equiparáveis aos contratos de licença? Esses questionamentos já preconizam conflitos judiciais decorrentes da redação aberta do dispositivo proposto.
17. A título de conclusão parcial, verifica-se que a ampliação dos documentos sujeitos à averbação de licença pelo INPI não é benéfico ao regime de proteção patentária. Se as partes de uma relação de transferência de tecnologia desejam conferir efeitos a terceiros de sua transação econômica, é razoável a imposição legal vigente de que o instrumento dessa avença seja um contrato, e não outro tipo de documento.

#### LICENÇA DE USO DE MARCA

18. O art. 140 da Lei nº 9.279/96 encontra-se na Seção IV (Da Licença de uso) do Capítulo V (Da vigência, da cessão e das anotações) do Título III (Das Marcas). Uma vez



localizado topograficamente o art. 140 na LPI, as considerações seguintes referem-se à licença de uso de marca.

19. De acordo com o art. 140 da LPI, o contrato de licença para uso de uma marca precisa ser averbado no INPI para produzir efeitos em relação a terceiros.

20. O contrato de licença para uso da marca já produz efeitos em relação às partes contratantes, a partir da sua celebração ou da data fixada no instrumento pactual. Tanto isso é verdade que o §2º do art. 140 especifica que o contrato de licença não precisa estar averbado no INPI para efeito de validade de prova de uso. A averbação no INPI tem a finalidade de gerar efeitos em relação a pessoas não contratantes, a partir da data de sua publicação, como esclarece o §1º do art. 140.

21. A redação do art. 140, elaborada pela ABPI, amplia o rol de documentos passíveis de averbação pelo INPI ao utilizar a expressão "contrato de licença ou outro documento representativo da transação".

22. Pergunta-se qual a finalidade de ampliar os documentos passíveis de averbação? Busca-se a resposta na minuta da exposição de motivos às fls. 26/33. Nenhuma referência à alteração do regime de licença de uso de marca encontra-se na minuta da exposição de motivos do projeto de lei. Este aborda fundamentalmente as licenças de tecnologia patenteadas.

23. Tampouco a ABPI dedica-se a justificar a alteração proposta do regime de licença de uso de marca no parecer de fls. 13/25.

24. Os §§ 1º e 2º do art. 140, constante da minuta do projeto de lei, reproduz os dispositivos na redação original. A divergência entre a redação original do art. 140 e a proposta pela ABPI referem-se à alteração do *caput* do art. 140 e inclusão dos §§ 3º e 4º.

25. O §3º do art. 140, introduzido na minuta do projeto de lei, limita os critérios de análise do INPI na prática do ato de averbação dos contratos de licença de uso de marca. Essa limitação não parece adequada na esfera legal, mas sim é matéria de regulamentação da autarquia mediante atos normativos internos.

26. De acordo com o art. 140, §4º da minuta do projeto de lei, os efeitos fiscais e cambiais decorrentes da averbação passam a vigorar a partir da data do registro da marca, com efeito retroativo à data de vigência da licença. Não está claro se a ABPI pretende que o prazo *dies a quo* dos efeitos fiscais e cambiais seja a data do registro da marca ou da data do registro da averbação da licença de uso da marca.



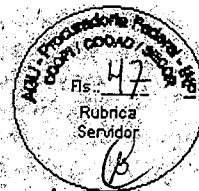
27. A expressão “data do registro da marca” significa a data da publicação na RPI do pedido de registro da marca? Sabe-se que entre a data da publicação do pedido de registro da marca e o pedido de averbação do contrato de licença de uso, pode haver um transcurso de muitos anos. Não parece haver sentido situar como prazo *dies a quo* dos efeitos fiscais e cambiais da averbação, a “data do registro da marca”.

28. O quadro comparativo abaixo auxilia a verificação da proposta apresentada pela ABPI:

Redação vigente do art. 140 da Lei nº 9.279/96	Redação proposta na minuta do projeto de lei
<p>Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.</p> <p>§1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.</p> <p>§2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.</p>	<p>Art. 140. O contrato de licença ou outro documento representativo da transação deverá ser averbado pelo INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.</p> <p>§1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.</p> <p>§2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença ou outro documento representativo da transação não precisará estar averbado no INPI.</p> <p>§3º Quando da averbação dos contratos ou documentos relativos a licença e uso de marca, o INPI limitará sua análise à verificação da situação e titularidade da(s) marca(s) licenciada(s) e/ou do(s) pedido(s) de registro de marca (s) licenciado(s).</p> <p>§4º A averbação de contrato de licença ou documento relativo a uso de pedido de registro de marca terá efeito precário, e os efeitos fiscais e cambiais decorrentes da averbação passarão a vigorar a partir da data do registro da marca, retroagindo à data de vigência da licença, acordada entre as partes e constante do respectivo contrato ou documento, que não poderá ser anterior à data do depósito do pedido de registro de marca objeto da licença.</p>

29. Diante do exposto, conclui-se preliminarmente:

a) A expressão “ou outro documento representativo da transação” do *caput* do art. 140 não contribui ao instituto da averbação das licenças de uso de marca. Ao contrário, amplia de tal forma os documentos passíveis de serem objeto de averbação que dificultaria a aplicação desse ato administrativo, sujeitando-o a



revisão judicial toda vez que a autarquia entenda que um determinado documento não é equiparado aos contratos de licença de uso de marca para fins de averbação;

- b) O § 3º do art. 140 trata de matéria sujeita à regulamentação administrativa da autarquia, não sendo cabível a sua inclusão em projeto de lei;
- c) O § 4º do art. 140 demanda uma nova redação a fim de eliminar dúvidas quanto ao seu escopo.

## CONCLUSÃO

30. Em síntese, é louvável a proposta de estudo apresentada pela ABPI destinada a aperfeiçoar as normas pertinentes aos contratos de transferência de tecnologia não patenteada, bem como da averbação da licença de uso de marca. Trata-se de tema que demanda estudos mais aprofundados por parte de todos os setores da sociedade civil e do governo.

31. A CGTEC/DICIG expôs com propriedade técnica a inviabilidade de averbação dos contratos de tecnologia não patenteada. A compreensão da Procuradoria sobre a matéria coaduna-se com os argumentos expostos pela CGTEC/DICIG.

A consideração superior.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2012.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

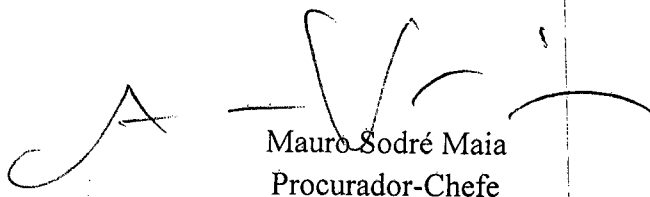
**Despacho Nº 0065/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 52400.008168/2011-15

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0292/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.

2. À Presidência.

Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 2013.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho Nº 0065/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.008168/2011-15

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0292/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. Como de fato, a alteração que se propõe dos artigos 62, 140 e 211 da Lei 9.279/96 (LPI), conforme apresentada pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), poderá implicar na modificação da natureza da inteligência e da lógica do sistema de propriedade industrial no país.
3. A LPI, por força do seu artigo 2º, dispõe que o Estado promoverá a proteção dos direitos relativos à **propriedade** industrial exercida através da atuação do INPI quando concede patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, e, ainda, quando promove a repressão à prática de atos de concorrência desleal.
4. Com efeito, fazendo-se uma interpretação sistemática e teleológica daqueles mencionados dispositivos legais que se pretendem alterar, podemos verificar que, hoje, a hermenêutica empregada pelo INPI está absolutamente conformada às suas inteligências.
5. Alinho-me ao pensamento daqueles que compreendem que o conhecimento não patentado não se constitui numa propriedade, mas sim numa posse (de informação). Essa é a premissa relevante no exame da presente questão.
6. Logo, tenho que a autarquia ao recusar a averbação de contratos de “know how”, o faz em absoluta coerência e respeito à LPI e ao artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal.
7. Conforme os bem lançados ensinamentos de Gama Cerqueira<sup>1</sup>, “a interpretação e a aplicação da lei dependem, sem dúvida, do exato conhecimento da natureza do direito em causa”.

<sup>1</sup> João da Gama Cerqueira. Tratado da Propriedade Industrial. 2ª edição. Vol. 1, pg. 71.



8. Logo, o fato de possuírem naturezas jurídicas distintas faz com que conhecimento patentado e o “know how” não patentado recebam, conseqüentemente, tratamentos diferenciados frente à Lei 9.279/96.

9. Com efeito, não se tratando de uma propriedade, ou seja, de um direito real traduzido numa daquelas hipóteses elencadas nos incisos I a IV do referido artigo 2º da LPI, tudo que envolver o reconhecimento de contratos de licenciamento de tecnologia não patenteada, não poderá merecer a tutela da inteligência da Lei 9.279/96.

10. Por tudo, não há como prevalecer o entendimento de que o INPI esteja cerceando os “princípios da livre iniciativa da liberdade contratual”, conforme assinado pela ABPI à fl. 15. Vale lembrar que as partes são livres e podem celebrar tais ajustes quando convier, sem que haja participação e ingerência da autarquia.

11. O conhecimento mantido sob segredo é uma opção de negócio que, de certa forma, se distancia da inteligência do sistema de propriedade industrial como está preceituado na Constituição Federal e na Lei 9.279/96. Acredito, pois, que em razão disso, tenha o legislador optado em retirar algumas possibilidades e prerrogativas só conferidas àqueles que tenham optado pelo sistema de PI e divulgado seus conhecimentos.

12. Portanto, as propostas de mudanças aqui trazidas implicam em substantivas alterações de tratamento e compreensão do sistema de propriedade industrial, fato esse que reforça aquela recomendação assinada na referida Nota, de se ter um estudo e discussão mais ampla sobre o tema.

13. Era o que me cabia aduzir e opinar de momento.

14. À Presidência.

Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 2013.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe