



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

Parecer N° 0004-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO N° 52400.002048-2012

INTERESSADO: Presidência do INPI

ASSUNTO: Averbação dos contratos de transferência de tecnologia.

I. Não se verifica uma imposição legal obrigando o INPI a limitar o percentual de remessa de *royalties* estabelecidos nos contratos. Entretanto, quando o INPI assim procede, ele age com respaldo legal, notadamente na Lei n° 4.131/62.

II. Não há óbice legal para excluir os dados contratuais relativos ao valor e as condições de pagamento da publicação oficial (RPI).

III. O exame de mérito dos contratos de transferência de tecnologia submetidos à averbação pelo INPI demanda uma densidade normativa própria de decreto regulamentar, porquanto a matéria em apreço diz respeito à complementação do art. 211 da Lei n° 9.279/96.

Senhor Procurador-Chefe do INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Presidência do INPI devolveu os autos à Procuradoria para emitir parecer sobre a publicação do ato administrativo de averbação dos contratos de transferência de tecnologia. Posteriormente, a Presidência insta a Procuradoria a se pronunciar sobre a legitimidade do INPI para o exame de mérito dos contratos de transferência de tecnologia submetidos à averbação.

2. Este parecer compreende dois temas. O primeiro trata dos elementos constantes da publicação na Revista de Propriedade Industrial (RPI). A averbação do contrato enseja a publicação do respectivo extrato na RPI. O extrato contratual publicado compreende os seguintes dados: nome das partes, natureza do documento, objeto, moeda de pagamento, valor, forma de pagamento e prazo.



3. O segundo tema do parecer diz respeito ao objeto de análise ou de exigência, por parte do INPI, dos dispositivos concernentes a preço e condições de pagamento, no âmbito do processo de averbação/registo dos contratos de transferência de tecnologia, bem como de licenciamento de patentes, desenhos industriais e uso de marca (exame de mérito dos contratos).
4. O tópico II do parecer contempla o fundamento jurídico o qual orienta o procedimento administrativo adotado pelo INPI. O art. 211 da Lei nº 9.279/96, dedicado à averbação dos contratos de transferência de tecnologia, é objeto do tópico III. No tópico IV, aborda-se o Ato normativo nº 135/97 do INPI.
5. O princípio da publicidade recebe atenção particular no tópico V, pois a consulta demanda uma reflexão sobre a observância desse axioma constitucional na hipótese de uma restrição de dados na publicação da RPI. O tópico VI discorre sobre o princípio da segurança jurídica e relata um processo judicial no qual se discute os limites de atuação da autarquia quando averba os contratos. As considerações finais ponderam sobre uma futura normatização sobre a matéria.
6. É o relatório.

II. FUNDAMENTOS LEGAIS E INFRALEGAIS

7. Cumpre abordar as normas legais e infralegais sobre a atuação do INPI no exercício da atividade de averbação de contratos de transferência de tecnologia.
8. O predecessor do INPI, o Departamento Nacional de Propriedade Industrial, possuía a atribuição de comunicar os registros de invenção e de marcas aos órgãos responsáveis pelo imposto de renda para fins de cobrança e fiscalização tributária, nos termos do art. 113 do Decreto-Lei nº 5.844, de 23 de setembro de 1943.¹
9. A Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, ao dispor sobre os *royalties* devidos em razão da exploração de marcas e de patentes, previu o registro dos contratos de cessão ou de licença de uso de marca ou invento.²
10. A Portaria do Ministério da Fazenda nº 436, de 30 de dezembro de 1958, estabeleceu os coeficientes percentuais máximos para dedução de *royalties* gerados pela

¹ Decreto-Lei nº 5.844, de 23 de setembro de 1943, Art. 113. "O Departamento Nacional da Propriedade Industrial deverá fornecer informações sobre os registros de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio."

² Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, Art. 74, § 3º "A comprovação das despesas a que se refere este artigo será feita mediante contrato de cessão ou licença de uso da marca ou invento privilegiado; regularmente registrado no país, de acordo com as prescrições do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945), ou de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, desde que efetivamente prestados tais serviços."



exploração de marcas e patentes. Essa previsão incluiu contratos de assistência técnica, entre outros.

11. A Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, responsável pela disciplina da aplicação do capital estrangeiro e remessas de valores para o exterior, trouxe as seguintes normas atinentes à averbação dos contratos de transferência de tecnologia:

Art. 11. Os pedidos de registro de contrato, para efeito de transferências financeiras para o pagamento dos royalties, devido pelo uso de patentes, marcas de indústria e comércio ou outros títulos da mesma espécie, serão instruídos com certidão probatória da assistência e vigência, no Brasil, dos respectivos privilégios concedidos pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, bem como de documento hábil probatório de que eles não caducaram no País de origem. (Redação dada pela Lei nº 4.390, de 29.8.1964) (sem grifo no original)

Art. 12. As somas das quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção, ou uso da marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373 de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.

§ 1º Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade.

§ 2º As deduções de que este artigo trata, serão **admitidas quando comprovadas as despesas de assistência técnica**, científica, administrativa ou semelhantes, desde que efetivamente prestados tais serviços, bem como mediante o contrato de cessão ou licença de uso de marcas e de patentes de invenção, **regularmente registrado no País**, de acordo com as prescrições do Código de Propriedade Industrial. (sem grifo no original)

§ 3º As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por autorização do Conselho da Superintendência do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito.



Art. 13. Serão consideradas, como lucros distribuídos e tributados, de acordo com os arts. 43 e 44, as quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção e por assistência de patentes de invenção e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem as condições ou excederem os limites previstos no artigo anterior.

Parágrafo único. Também será tributado de acordo com os arts. 43 e 44 o total das quantias devidas a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou sediadas no exterior, a título de uso de marcas de indústria e de comércio.

Art. 14. Não serão permitidas remessas para pagamentos de "royalties", pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil, pertença ao aos titulares do recebimento dos "royalties" no estrangeiro.

12. Dos dispositivos acima, destaca-se a previsão contida no art. 11. O dispositivo vinculou as transferências financeiras para o pagamento de *royalties* aos pedidos de registro de contrato relacionados ao uso de patentes e marcas.

13. Consoante o § 2º do art. 12 da Lei nº 4.131/62, as deduções fiscais dependem da comprovação de despesas efetivas com serviços prestados de assistência técnica, científica, administrativa ou outras. O registro do contrato de cessão ou licença de uso de marcas no Departamento Nacional de Propriedade Industrial (hoje INPI) constitui um mecanismo para a ocorrência da dedução fiscal.

14. O art. 12, § 2º da Lei nº 4.131/62 demonstra a importância do ato de averbação dos contratos de transferência de tecnologia pelo INPI. A compreensão dos efeitos desse dispositivo afasta qualquer idéia da averbação dos contratos como um mero ato estatal de homologação.

15. O Decreto-Lei nº 1005, de 21 de outubro de 1969, trouxe normas sobre os licenciamentos para exploração do privilégio concedido nos termos do direito de propriedade industrial.

16. A criação do INPI ocorreu no ano de 1970, por meio da Lei nº 5.648. A redação original do art. 2º da lei trouxe um parágrafo único, o qual conferiu à autarquia a atribuição de regular a transferência de tecnologia e de estabelecer condições para a melhor negociação para o



uso de patentes. Esse dispositivo é claro ao confiar ao INPI o exame de mérito dos contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento de patentes.³

Art. 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Parágrafo único. 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**, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acórdos sobre propriedade industrial. (sem grifo no original)

17. O capítulo XI do Código de Propriedade Industrial de 1971 previu a averbação dos contratos de exploração e excluiu os *royalties* dos efeitos da averbação, quando o privilégio fosse concedido no exterior.⁴

18. A averbação dos contratos de transferência de tecnologia teve previsão expressa no art. 126 do Código de Propriedade Industrial de 1971, *in verbis*:

Art. 126. Ficam sujeitos à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para os efeitos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, os atos ou contratos que impliquem em transferência de tecnologia.

19. Considerando o II Plano Nacional de Desenvolvimento, o INPI editou o Ato normativo nº 15, de 11 de setembro de 1975. A norma regulou detalhadamente os critérios para averbar os contratos de transferência de tecnologia. Por exemplo, o art. 2.2.1 especificou como apurar o valor da remuneração e o art. 2.3 abrigou normas sobre a forma de pagamento. Não houve previsão acerca do conteúdo da publicação do ato de averbação dos contratos.

20. O Decreto-Lei nº 1.718, de 27 de novembro de 1979, foi editado no âmbito do Programa Nacional de Desburocratização, e fez referência à obrigação do INPI, e de outros órgãos, de auxiliar a fiscalização dos tributos administrados pelo Ministério da Fazenda. Essa atribuição da autarquia foi mantida pelo art. 107 do Decreto nº 96.760/88.

³ O art. 240 da Lei nº 9.279/96 apresenta uma nova redação do art. 2º da Lei nº 5.648/70. O art. 240 da LPI manteve a redação do *caput* do art. 2º e não menciona o parágrafo único. Houve a revogação do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 5.648/70.

⁴ Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, art. 30. "A aquisição de privilégio ou a concessão de licença para a sua exploração estão sujeitas à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial." Parágrafo único. "A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a *royalties*, quando se referir a: a) privilégio não concedido no Brasil;"



21. De acordo com o art. 107 do Decreto nº 96.760/88, o responsável pela remessa de pagamento para atender a despesas de solicitação, obtenção e manutenção, no exterior, de direito de propriedade industrial, precisava encaminhar a documentação comprobatória dessa operação ao INPI.

22. O descumprimento do prazo de apresentação da referida documentação comprobatória, ou a comprovação inadequada da operação, retirava a isenção fiscal, tornando o remetente obrigado pelo recolhimento dos impostos.

23. Ao Banco Central do Brasil coube a obrigação de comunicar ao INPI as operações de remessa para o exterior. Por sua vez, foi prevista ao INPI a atribuição de comunicar à Secretaria da Receita Federal o descumprimento das operações em análise. A relevância dos arts. 106 e 107 do Decreto nº 96.760/88 impõe a transcrição literal dos dispositivos, a seguir:

Art. 106. Não está sujeita à retenção do Imposto de Renda na Fonte a remessa destinada a atender a despesas de solicitação, obtenção e manutenção, no exterior, de direito de propriedade industrial, quando originários do País.

Parágrafo único. Essas remessas também são isentas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF incidente sobre as respectivas operações de câmbio.

Art. 107. Para efeito do disposto no artigo precedente, **o remetente encaminhará ao INPI**, no prazo de 180 dias da ocorrência do fato gerador do imposto de renda, os documentos comprobatórios da aplicação dos valores remetidos.

§ 1º A inobservância do prazo de que trata este artigo, ou a falta de comprovação adequada da operação implicará na obrigatoriedade do recolhimento, pelo responsável, do imposto de renda e do IOF dispensados, com os acréscimos legais cabíveis, contados da data do fato gerador.

§ 2º **O Banco Central do Brasil comunicará ao INPI a realização das operações previstas neste artigo, ficando o INPI responsável pela comunicação à Secretaria da Receita Federal do descumprimento das condições referidas no parágrafo anterior.** (sem grifo no original)

24. Com fundamento no Decreto nº 96.760/88, o INPI editou o Ato normativo nº 097/89, de 29 de março de 1989. Este teve como objeto a fiscalização pela autarquia das remessas ao exterior, relacionadas aos direitos de propriedade industrial. O ato normativo



estabeleceu os documentos considerados regulares para comprovação da aplicação de remessas para o exterior para fins de isenção fiscal.

25. Posteriormente, o INPI editou a Resolução nº 22, de 27 de fevereiro de 1991. A Resolução trouxe as normas de averbação de atos e contratos de transferência de tecnologia. Houve a estipulação do conteúdo dos contratos, inclusive a previsão de cláusulas de sigilo envolvendo tecnologia não amparada por direitos de propriedade industrial, depositados ou concedidos no País.

26. Os parâmetros do exame das cláusulas contratuais pertinentes à remuneração do fornecedor da tecnologia foram regulados pelos arts. 11 e 12 da Resolução nº 22, enquanto que o processo de averbação foi tratado nos arts. 13, 14, e 15. Não houve previsão de quais dados precisam constar da publicação do ato administrativo de averbação.

27. O art. 12 da Resolução nº 22 previu o exame de mérito do contrato de transferência de tecnologia mediante os seguintes termos:

Art. 12. Na apreciação da remuneração deverão ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares.

28. O termo “poderá”, inscrito no art. 17 da Resolução nº 22, sugere a possibilidade, e não a obrigatoriedade, de o INPI acompanhar o processo de transferência da tecnologia.⁵

29. O Ato normativo nº 110, de 23 de março de 1993, tratou do aditamento, alteração e substituição do Certificado de Averbação. Logo em seguida, foi editado o Ato normativo nº 112, de 17 de maio de 1993. Este declarou dispensada a exigência da averbação do contrato de uso de marca para fins de validar prova de uso de marca, em processo de caducidade.

30. Em 30 de setembro de 1993, o Ato normativo nº 114 alterou a redação da Instrução Normativa nº 001, de 02 de julho de 1991, para esclarecer o efeito precário da averbação dos contratos de exploração de patente depositada, mas não concedida. O mesmo tratamento foi estendido aos contratos de uso de marca depositada, mas ainda não registrada.

31. A regulamentação do processo de averbação de contratos de franquia foi disposta no Ato normativo nº 115, de 30 de setembro de 1993. Este possibilitou a averbação dos contratos de franquia, quando houvesse a concessão temporária de direito sobre uso de marcas, prestação de serviço de assistência técnica ou outra modalidade de transferência de tecnologia.

32. Em 5 de outubro de 1993, o Decreto nº 949 revogou o Decreto nº 96.760/88, e previu a capacitação tecnológica das empresas nacionais mediante os Programas de

⁵ Resolução nº 22, de 27 de fevereiro de 1991, art. 17. “O INPI poderá acompanhar o processo de transferência de tecnologia negociada.”



Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) e Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA).

33. No mês seguinte, mais exatamente em 27 de outubro de 1993, foi editado o Ato normativo nº 116. Ele teve como objeto a averbação de contratos de participação nos custos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico relacionados ao fluxo tecnológico entre empresas domiciliadas no Brasil e centros de pesquisa, ou empresas geradoras localizadas no País ou no exterior.

34. Do Ato normativo nº 116, vale destacar o art. 7º, o qual previu a apresentação de documentação comprobatória, certificada por auditoria independente, pelas empresas envolvidas no fluxo tecnológico, por solicitação do INPI. O objetivo da solicitação dos documentos mencionados dizia respeito à identificação efetiva do montante dos recursos mencionados no contrato de participação averbado.

35. Sobre os contratos de licenciamento de propriedade industrial, transferência de tecnologia, franquia e outros, o Ato normativo nº 120, de 17 de dezembro de 1993, previu a averbação como uma condição de validade perante terceiros. Essa condição possuía expressa pertinência para fins cambiais e dedutibilidade fiscal dos pagamentos. O Ato normativo nº 120/93 revogou a Resolução nº 022/91.

36. O art. 4º do Ato normativo nº 120 estabeleceu os **limites de análise dos contratos no momento da averbação, in verbis:**

4. No processo de averbação de que trata este Ato Normativo, o INPI **limitará sua análise à verificação da situação das marcas e patentes licenciadas**, para cumprimento dos dispositivos dos artigos 30 e 90 (e seus parágrafos) do Código de Propriedade Industrial, bem como à **informação quanto aos limites aplicáveis** – de acordo com a legislação fiscal e cambial vigente – de dedutibilidade fiscal para fins de apuração de Imposto de Renda, e de remissibilidade em moeda estrangeira, dos pagamentos contratuais. (sem grifo no original)

37. O parágrafo 1º do art. 4º do Ato normativo nº 120 foi mais adiante na limitação da análise dos contratos de transferência de tecnologia. A normativa interna da autarquia excluiu os aspectos relacionados a preço e condições de pagamento da apreciação do INPI, no ato de averbação, *ipsis litteris:*

4 § 1º - **Não serão objeto de análise ou de exigência por parte do INPI** os dispositivos contidos nos atos ou contratos de que trata este Ato Normativo não especificamente relacionados aos aspectos elencados no “caput” deste artigo, **inclusive aqueles que se refiram a preço, condições de pagamento**, tipo e condições de transferência de tecnologia, prazos contratuais, limitações de uso, acumulação de

objetos contratuais, legislação aplicável, jurisdição competente e demais cláusulas. (sem grifo no original)

38. O parágrafo 2º do art. 4º do Ato normativo nº 120 vedou a recusa de averbação por parte do INPI quando verificado abuso de poder econômico exercido por um dos contraentes. O INPI pode alertar uma das partes acerca da existência de uma cláusula contratual a qual enseja abuso do poder econômico, ou mesmo represente uma violação ao direito do consumidor.
- 4 § 2º - **Não poderá**, destarte, o INPI **recusar averbação** com base em alegada violação de legislação repressora de concorrência desleal, legislação 'anti-trust' ou relativa a abuso de poder econômico, de proteção ao consumidor e outras, facultada ao INPI a opção de alertar as partes quanto aos aspectos legais pertinentes. (sem grifo no original)
39. A parte final do Ato normativo nº 120 dedica-se ao serviço de apoio à aquisição de tecnologia, prestado pela Diretoria de Transferência de Tecnologia do INPI. Trata-se de um serviço de apoio nas áreas tecnológica e contratual. O serviço de apoio em questão é detalhado no tópico IV do parecer, posto que o Ato normativo nº 135, de 15 de abril de 1997, trata do tema com idêntica redação.
40. Em 2000, o INPI editou os Atos normativos nº 155/00 e nº 158/00, os quais estabeleceram os formulários para apresentação dos pedidos de averbação dos contratos de transferência de tecnologia.
41. O Ato Declaratório nº 1/00, editado pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda, dispôs sobre o tratamento tributário das remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e serviços técnicos sem transferência de tecnologia.
42. O referido ato declaratório foi elaborado à luz das convenções internacionais celebradas para eliminar a dupla tributação de renda. Desse instrumento, observa-se a definição de contrato de prestação de assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia. Estes contratos são conceituados como aqueles os quais não se sujeitam à averbação ou registro no INPI e Banco Central do Brasil.
43. A Decisão nº 9/00 da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda aborda a dedutibilidade de despesas relativas a *royalties* e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes. De acordo com essa decisão, incide a dedução fiscal no período de tramitação do processo de averbação dos contratos no INPI. No período anterior ao pedido de averbação do contrato, não incide a dedução fiscal, ou seja, esta não retroage.
44. O Ato Declaratório Interpretativo da Secretaria da Receita Federal nº 2, de 22 de fevereiro de 2002, trata da dedução fiscal das remunerações pagas pelo franqueado ao

franqueador. Os limites percentuais de dedutibilidade variam de acordo com os tipos de *royalties*, sendo que o limite máximo é o de cinco por cento, conforme estabelece o art. 12 da Lei nº 4.131/62.

45. Dois outros diplomas normativos trataram do desenvolvimento de instrumentos de promoção de novas tecnologias mediante incentivos fiscais, a saber: a) a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, o qual instituiu o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia de Informação; b) o Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006, o regulamento sobre os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica.

46. O Decreto nº 5.798/2006 regulamentou os incentivos fiscais concedidos às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. O art. 3º, VI do Decreto reduz a zero a alíquota do imposto de renda retido na fonte relativo às remessas efetuadas ao exterior quando destinadas à remuneração do registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.

47. Para o § 5º do art. 3º do Decreto nº 5.798/2006, a dedutibilidade fiscal dos gastos com assistência técnica e *royalties* relativos a patentes depende da regularidade dos contratos com a legislação de propriedade industrial.⁶ O referido dispositivo remete ao art. 71 da Lei nº 4.506/64; por sua vez, esse artigo prevê a não-dedutibilidade das transações quando em dissonância com o então vigente Código de Propriedade Industrial.⁷

48. A averbação dos contratos de transferência de tecnologia pelo INPI foi prevista na redação original da Lei nº 11.196/2005, *in verbis*:

Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:

V – crédito do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de *royalties*, de assistência técnica ou científica e de serviço especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados ou registrados nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, nos seguintes percentuais:

49. O inciso V do art. 17 da Lei nº 11.196/2005 foi revogado pela Lei nº 12.350, de 2010, a qual dispõe sobre as medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, da Copa das

⁶ Decreto nº 5.798, Art. 3º, §5º - "Na hipótese de dispêndios com assistência técnica, científica ou semelhantes e de *royalties* por patentes industriais pagos a pessoa física no exterior, a dedutibilidade dos dispêndios fica condicionada à observância do disposto nos arts. 52 e 71 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964."

⁷ Lei nº 4.506/64, Art. 71. "A dedução de despesas com alugueis ou 'royalties' para efeito de apuração de rendimento líquido ou do lucro real sujeito ao imposto de renda, será admitida: [...]Parágrafo único. Não são dedutíveis: [...] f) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior: 1) Que não sejam objeto de contrato registrado na Superintendência da Moeda e do Crédito e que não estejam de acordo com o Código da Propriedade Industrial; ou"



Confederações Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014. A referida lei também é responsável pela desoneração tributária de subvenções governamentais destinadas ao fomento das atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica nas empresas.

50. A Resolução 3.844, de 23 de março de 2010, do Banco Central do Brasil dispõe sobre o capital estrangeiro ingressado ou existente no Brasil, particularmente sobre o registro das movimentações financeiras. De acordo com o art. 3º do Regulamento Anexo III da Resolução, o registro de contratos de transferência de tecnologia pelo Banco Central do Brasil efetua-se posteriormente à averbação do contrato no INPI, como se depreende da norma abaixo transcrita:

Art. 3º O registro de contratos de uso ou de cessão de patentes, de marcas de indústria ou de comércio, de fornecimento de tecnologia e de outros contratos da mesma espécie, bem como contratos de prestação de serviços de assistência técnica e de franquia, somente deve ser efetuado após a averbação do contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

51. A Resolução nº 267, de 5 de abril de 2011, do INPI prevê os contratos de serviços de assistência técnica os quais não se submetem à averbação. A relação contida na Resolução justifica-se, posto que esses contratos não implicam transferência de tecnologia.

52. Examinado o complexo normativo o qual fundamenta o procedimento administrativo hoje vigente, cumpre apresentar uma conclusão preliminar a respeito do tema.

II. 1 CONCLUSÃO PRELIMINAR

53. Das normas examinadas, o Ato normativo nº 120/93 possui especial relevância, porquanto limitou a análise ou exigência, por parte do INPI, dos aspectos relacionados a preços e condições de pagamento dos contratos de transferência de tecnologia.

54. O Ato normativo nº 120/93 representou uma restrição no modo de averbar os contratos. Essa restrição durou entre 17 de dezembro de 1993 (data de publicação do Ato normativo nº 120/93) e 15 de abril de 1997 (data de publicação do Ato normativo nº 135/97).

55. O Ato normativo nº 135/97 revogou o Ato normativo nº 120/93, ou seja, extinguiu a restrição no modo de averbar os contratos. Entretanto, o Ato normativo nº 135/97 não previu a possibilidade da autarquia de analisar os aspectos relacionados a preço e condições de pagamento.

56. A revogação do Ato normativo nº 120/93 ensejou um ambiente jurídico para adoção ou não de uma prática administrativa propícia à análise dos aspectos relacionados a preço e condições de pagamento dos contratos. Em outros termos, a revogação do Ato normativo nº

120/93 possibilitou à Administração analisar e exigir aspectos relacionados a preço e condições de pagamento dos contratos, mas não houve imposição normativa nesse sentido.

57. Na esteira desse entendimento, conclui-se pela legalidade da prática administrativa de analisar e exigir os aspectos relacionados a preço e condições de pagamento dos contratos. De fato, a prática atual do INPI está de acordo com a lei e demais atos infralegais, no que concerne à averbação dos contratos de transferência de tecnologia.

58. Entretanto, a Administração não está impedida de rever o procedimento administrativo sobre a matéria. Rever os limites do INPI no exercício da atividade de averbação de contratos envolve uma avaliação sobre política tributária, cambial, bem como de intervenção no domínio econômico.

59. A natureza autárquica do INPI não o torna apto a formular a política econômica ou de desenvolvimento industrial. A finalidade precípua do INPI é executar as normas de propriedade industrial, conforme o art. 2º da Lei nº 5.648/1970.

60. A análise dos contratos de transferência de tecnologia pelo INPI remete a preceitos de política econômica. Nesse sentido, sugere-se a elaboração de uma norma sobre a matéria no âmbito do poder regulamentar da Administração.

61. A matéria em apreço não se restringe ao fluxo procedimental do exame de averbação dos contratos. Fluxo de procedimento administrativo constitui matéria ínsita à esfera decisória da autarquia, o que não é o caso. O exame de mérito dos contratos pelo INPI, à luz das normas de natureza tributária e cambial, remete aos preceitos de política econômica.

62. Com a atenção aos diversos aspectos relativos ao tema em comento, a Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (fls. 05/06) entendeu pela conveniência de ouvir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre a matéria.

63. A Procuradoria filia-se ao entendimento da DÍCIG quanto à importância de ouvir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para fins de definição de novas diretrizes sobre o tema em apreço. Nesse sentido, sugere-se a elaboração de ato normativo no âmbito da Administração Direta.

III. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

64. A Lei nº 9.279/96 prevê a averbação dos contratos de transferência de tecnologia de forma sucinta no Título VI, integralmente transcrito abaixo:

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.

65. O tema em apreço encontra-se previsto também nos arts. 62,⁸ 121⁹ e 140¹⁰ da LPI, os quais tratam da averbação como condição de validade dos contratos de licenciamento de patentes, de desenhos industriais e de uso de marcas.

66. Os efeitos dos atos do INPI decorrem da publicação na Revista de Propriedade Industrial, nos termos do art. 226 da LPI. Infere-se, portanto, que a publicação da averbação dos contratos é medida que se impõe por força do referido dispositivo legal, constante do Título VII da LPI, dedicado às disposições gerais.

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

67. Os dispositivos da LPI pertinentes à averbação dos contratos de transferência de tecnologia não especificam os requisitos a serem examinados pelo INPI para o referido ato. A lei tampouco prevê quais os dados da publicação.

68. Não existe controvérsia quanto à relevância da publicidade dos extratos dos contratos de transferência de tecnologia para conferir efeitos a terceiros, posto que se trata de uma imposição advinda do art. 226 da LPI. De toda forma, uma reflexão sobre o princípio da publicidade encontra-se no tópico V do parecer.

69. A controvérsia reside em identificar: a) quais dados são prescindíveis de publicação na RPI; b) limites de atuação do INPI no exame dos contratos. A fim de elucidar esse tema, passa-se à leitura do Ato normativo nº 135/97 sobre os procedimentos de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia.

⁸ Art. 62. "O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros."

⁹ Art. 121. "As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93."

¹⁰ Art. 140. "O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros."



IV. ATO NORMATIVO Nº 135/97

70. O Ato normativo nº 135, de 15 de abril de 1997, é dividido em duas partes. A primeira parte traz as normas relativas à averbação ou registro dos contratos de transferência de tecnologia e de franquia. Define-se o contrato de transferência de tecnologia como o de licença de direitos e o de aquisição de conhecimentos tecnológicos.

71. O contrato de licença de direitos pactua a exploração de patentes ou de uso de marcas. Por sua vez, o contrato de aquisição de conhecimentos tecnológicos trata do fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica.¹¹

72. O Ato normativo nº 135/97 estabelece o conteúdo mínimo das cláusulas contratuais, a saber, objeto, remuneração (ou *royalties*) prazos de vigência e de execução, bem como outras condições de contratação, dependendo da avença.¹²

73. Fixa-se um formulário próprio para o pedido de averbação ou de registro, apto a ser apresentado por uma ou outro contraente, o qual acompanha os documentos a seguir indicados:¹³

- “4.1 original do contrato ou do instrumento representativo do ato, devidamente legalizado;
- 4.2 tradução para o vernáculo quando redigido em idioma estrangeiro;
- 4.3 carta explicativa justificando a contratação;
- 4.4 ficha-cadastro da empresa cessionária da transferência de tecnologia ou franqueda;
- 4.5 outros documentos, a critério das partes, pertinentes ao negócio jurídico;
- 4.6 comprovante do recolhimento da retribuição devida; e
- 4.7 procuração, observando o disposto nos arts. 216 e 217 da LPI.”

74. A parte II do Ato normativo nº 135/97 aborda a prestação de serviços de apoio pela Diretoria de Transferência de Tecnologia. Trata-se de um serviço destinado a auxiliar as empresas brasileiras na aquisição de tecnologia ou obtenção de tecnologia, particularmente nas áreas tecnológica e contratual.¹⁴

75. A prestação de serviço de apoio na área tecnológica diz respeito às atividades de elaboração e disponibilização de estudos e relatórios sobre contratos levados ao INPI para averbação, seja nos setores industriais ou de serviços. Cuida-se de um serviço destinado a contribuir na formulação de políticas públicas na área de tecnologia.¹⁵

¹¹ INPI, Ato Normativo nº 135, de 15.04.1997, I.2.

¹² INPI, Ato Normativo nº 135, de 15.04.1997, I.3.

¹³ INPI, Ato Normativo nº 135, de 15.04.1997, I.4.

¹⁴ INPI, Ato Normativo nº 135, de 15.04.1997, I.5.

¹⁵ INPI, Ato Normativo nº 135, de 15.04.1997, II.5.

76. Na área tecnológica, a prestação de serviço de apoio inclui a elaboração de pesquisas sobre patentes disponíveis para licenciamento, bem como a identificação, seleção e identificação de fontes de aquisição de know-how, dos técnicos ou assistência técnica.¹⁶
77. A prestação de serviço na área contratual significa colocar à disposição das empresas com domicílio em território nacional, dados e aconselhamentos técnicos, para subsidiar a negociação da tecnologia.¹⁷
78. Prevê-se, ainda, na área contratual, a prestação de serviços referentes à colheita de dados e estatísticas relacionadas à negociação e preços médios praticados em contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia.¹⁸
79. O Ato normativo nº 135/97 confere à Diretoria de Transferência de Tecnologia papel na difusão do conhecimento técnico-jurídico referente à elaboração de contratos e estatísticas. Nesse sentido, a publicação dos valores e condições de pagamento na RPI contribui ao serviço de apoio prestado pela Diretoria.
80. Inclusive, a manifestação da Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros confirma a importância da divulgação dos valores e condições de pagamento nas publicações da RPI para fins de executar a função conferida pelo Ato normativo nº 135/97, *in verbis* (fls. 5/6):
- “Estes dados compõem, ainda, a base de dados do INPI relativa à transferência de tecnologia, base esta que há alguns anos vem sendo auditada para ser colocada à disposição dos usuários. Informamos que hoje atendemos por meio de consultas elaboradas pelos técnicos da CGTEC às demandas das empresas, das ICTs, do governo e dos usuários em geral e até da OMPI, conforme estipulado pelo Ato Normativo nº 135/97, item II – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO.”
81. Verifica-se que a publicação dos valores e condições de pagamento dos contratos na RPI não decorre de previsão *expressa* do Ato normativo nº 135/97.
82. Inquire-se se a prestação de serviços de apoio especificados na parte II do Ato Normativo nº 135/97 restarão prejudicados na hipótese de uma publicação na RPI sem os valores e condições de pagamento. Em outros termos, o INPI possui meios de prestar os serviços de apoio sem que haja a publicação dos valores e condições de pagamento?

¹⁶ INPI, Ato Normativo nº 135, de 15.04.1997, II.5.

¹⁷ INPI, Ato Normativo nº 135, de 15.04.1997, II.5.

¹⁸ INPI, Ato Normativo nº 135, de 15.04.1997, II.5.

83. A leitura do Ato normativo nº 120/93 indica que a prestação do serviço de apoio à aquisição de tecnologia era possível concomitantemente às limitações na metodologia de averbação dos contratos.
84. *Se foi possível, na década de noventa, limitar a análise das cláusulas contratuais relativas ao valor e condições de pagamento, talvez seja razoável excluir a publicação desses dois dados na RPI, hoje, sem prejudicar o serviço de apoio à aquisição de tecnologia.*
85. Não há óbice legal para excluir os dados pertinentes aos valores e condições de pagamento da publicação na RPI.
86. Para uma futura normatização sobre a matéria em comento, sugere-se uma norma sobre o uso de quaisquer cláusulas dos contratos submetidos ao INPI para fins de elaboração de estatísticas e estudos técnicos. Assim, os dados relativos aos valores e condições de pagamento continuariam disponíveis para fins de aconselhamentos técnicos e elaboração de relatórios, estudos, pesquisas sobre identificação das fontes de aquisição de know-how etc.
87. Nessa linha de raciocínio, os valores e condições de pagamento continuariam objeto de comunicação ao INPI, mas não seriam inseridos na publicação oficial.
88. A publicação dos extratos dos contratos na RPI pode prescindir dos valores e condições de pagamento, sem que isso fira nenhuma norma identificada neste parecer.

V. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

89. O princípio da publicidade, como postulado constitucional, é violado se houver a restrição do valor do contrato e da forma de pagamento nos extratos publicados na RPI? Qual o alcance do princípio da publicidade no caso em tela? Para fins de delinear uma resposta a essas perguntas, recorre-se ao fundamento do princípio da publicidade.
90. O princípio da publicidade, segundo José dos Santos Carvalho Filho, decorre da necessidade de controle dos atos da Administração, *in verbis*:

“Indica que os atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados, e isso porque constitui **fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos.**”¹⁹
(sem grifo no original)

¹⁹ CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 19 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 21.

91. Da assertiva acima, infere-se que o princípio da publicidade não visa o controle dos atos dos particulares. Nesse sentido, restringir os dados do valor do contrato e das condições de pagamento nos extratos publicados na RPI não infringe, a princípio, o princípio da publicidade.
92. Reconhece-se o direito dos cidadãos de receber informações dos órgãos públicos, com fulcro no princípio da publicidade. Percebe-se, no entanto, que o princípio da publicidade não confere ao cidadão o direito de receber todas e quaisquer informações relativas a negócios jurídicos celebrados entre entes privados.
93. A celebração de um contrato de transferência de tecnologia entre duas empresas precisa ser publicada para fins de gerar efeitos a terceiros, por força do art. 226 da Lei nº 9.279/96. Entretanto, o valor do contrato e as condições de pagamento são dados os quais podem ser excluídos da publicação, sem que afete a *ratio* do art. 226 da LPI.
94. Restringir a divulgação de determinados dados não representa necessariamente violação ao princípio da publicidade. Nessa perspectiva, a Constituição Federal permite até mesmo limitar a presença às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, nos julgamentos do Poder Judiciário, quando a intimidade do interessado no sigilo demande essa providência.²⁰
95. Se a publicidade constitui axioma constitucional, o princípio da intimidade possui o mesmo *status*. No presente caso, não parece haver um conflito entre o princípio da publicidade e o princípio da intimidade, mas se houvesse, caberia resolvê-lo mediante a ponderação de valores.
- “A Constituição pretendeu proteger o direito à intimidade do interessado diante de certos casos, considerando-o prevalente sobre o princípio do interesse público à informação. Vale dizer: a própria Carta admitiu o conflito entre tais princípios, indicando, na ponderação de valores a ser feita pelo intérprete, a preponderância do direito de sigilo e intimidade sobre o princípio geral de informação.”²¹
96. Ainda, há um valor a ser considerado na consulta em análise, o da livre iniciativa, inscrito como fundamento constitucional no art. 1º, IV da Lei Fundamental. Questiona-se até que ponto a divulgação do valor do contrato e das condições de pagamento prejudica o exercício do empreendimento comercial praticado pelos contratantes. Trata-se de uma pergunta retórica sem pretensão de ser respondida, mas que apresenta um ponto de vista a ser sopesado pela Administração.

²⁰ CF, art. 93, IX. “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”

²¹ Carvalho Filho, op. cit., p. 23.

97. O princípio da livre iniciativa não permite o afastamento de normas referentes à regulamentação do mercado.²² Ocorre que não foi identificada, no momento, nenhuma regra de regulamentação do mercado a qual imponha a publicação de dados contratuais referentes ao valor e condições de pagamento.

98. A título de conclusão parcial, percebe-se que o princípio da publicidade permanece resguardado na hipótese de publicação do extrato contratual sem menção ao valor do contrato e das condições de pagamento.

99. Nesse diapasão, vale transcrever a seguir a conclusão da Nota nº 0030-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-ALB-2.7 (fls. 31/32), de lavra do Dr. André Luis Balloussier Ancora da Luz:

“8. Mas, para tal publicidade, parece-me bastar se sejam ali contemplados o **número do certificado**, a **indicação das partes contratantes**, a **data e a natureza do contrato**, até para que se tenha caracterizado que se trata, efetivamente, de contrato registrável/averbável nos termos da legislação de propriedade industrial, afigurando-se-me **o conjunto desses elementos suficiente e bastante para configurar e se ver atendida a exigida publicidade do ato.**” (sem grifo no original)

100. As ponderações acima sobre a publicação dos extratos contratuais na RPI à luz do princípio da publicidade ensejam um comentário sobre o possível interesse de um terceiro em obter dados relativos a um contrato objeto de averbação pelo INPI.

101. Não há dúvidas acerca do dever do INPI de cumprir a solicitação quando efetuada pela Administração Direta, autárquica e fundacional. A solicitação, no caso, tem a finalidade precípua de atender o interesse público, e, portanto, não haverá óbice de qualquer espécie para o INPI atender a solicitação.

102. Situação distinta, todavia, ocorre quando o terceiro é uma pessoa jurídica de direito privado ou uma pessoa física. Nessa hipótese, a solicitação de dados não busca atender o interesse público, mas sim um interesse privado.

103. Sob o ponto de vista restritivo, o princípio constitucional da publicidade não impõe a concessão de vistas a qualquer interessado de um processo administrativo contendo dados contratuais de natureza privada.

²² “O princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor.” (RE 349.686, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 14-6-2005, Segunda Turma, DJ de 5-8-2005.) No mesmo sentido: AI 636.883-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 8-2-2011, Primeira Turma, DJE de 1º-3-2011.

104. Sob o ponto de vista ampliativo, os dados contratuais levados à averbação são de livre acesso a qualquer interessado, posto que não houve restrição imposta por lei. Além disso, não se presume que todos os contratos levados à averbação no INPI representem vantagem competitiva favorável ao terceiro interessado em conhecer os dados contratuais mediante vistas dos autos.

105. A conciliação desses pontos de vista é atingida mediante a seguinte construção:

- 1º. O acesso aos dados contratuais é livre a todo interessado, salvo quando as partes contraentes expressem interesse na restrição;
- 2º. Cabe as partes contraentes manifestar o interesse na restrição de dados, o que pode ser feito mediante pedido de sigilo no momento da apresentação do contrato para averbação no INPI;
- 3º. A restrição de dados contratuais não abrange requerimentos da Administração Direta, autárquica e fundacional;
- 4º. Por restrição de dados contratuais, entende-se não concessão de vistas do processo administrativo de averbação quando solicitadas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado estranhas à avença averbada pela autarquia;
- 5º. A regra é o livre acesso aos dados contratuais. A restrição de acesso constitui uma hipótese restritiva fundamentada no art. 5º §2º do Decreto nº 7.752. de 16 de maio de 2012.

106. O Decreto nº 7.752/2012, o qual regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, prevê a privacidade de informações pertinentes à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas obtidas por entidades no exercício de atividades de controle.

Art. 5º §2º Não se sujeitam ao disposto neste Decreto as informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa **representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos.** (sem grifo no original)

107. A averbação de contratos empresariais efetuada pelo INPI qualifica-se como uma atividade de controle, para fins de aplicação do art. 5º §2º do Decreto nº 7.752/2012.

108. Percebe-se a atribuição do INPI para editar ato normativo sobre o acesso dos dados contratuais, conforme exposição *supra*.

VI. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA

109. Cabe considerar o tema da averbação dos contratos de transferência de tecnologia à luz do princípio da segurança jurídica e de um acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

110. No mandado de segurança nº 2006.51.01.504157-8, o impetrante pediu a exclusão da limitação referente à remessa de *royalties*, constante no Certificado de Averbação de Contrato expedido pelo INPI.

111. Entre os argumentos invocados pelo INPI na defesa do procedimento administrativo, encontra-se o art. 40.2 do Acordo TRIPS.

Acordo TRIPS, Art. 40.2. Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivos, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.

112. A sentença proferida pelo Juízo monocrático acolheu os argumentos do INPI e confirmou o poder da autarquia de examinar o mérito dos contratos.

113. A sentença foi objeto de apelação. O julgamento do recurso pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região foi favorável ao INPI. Concluiu-se pela legitimidade do INPI para estabelecer limites para a remessa de *royalties* no ato de averbação de contratos de transferência de tecnologia. O voto da Relatora do acórdão merece referência no presente parecer. Por outro lado, o voto-vencido também é de leitura obrigatória no estudo sobre o tema, ainda que contrário ao INPI, na ocasião.

114. O voto da Relatora Desembargadora Federal Liliane Roriz reconheceu que a atribuição do INPI no exame dos contratos submetidos à averbação ou registro decorre de sua missão institucional, atribuída pelo art. 2º da Lei nº 5.648/70, com redação alterada pela Lei nº 9.279/96.²³

115. Com essa compreensão, o voto vencedor assinala que a efetivação das normas de propriedade industrial conduzida pelo INPI não ocorre de forma apartada da função social, econômica, jurídica, técnica e da busca pelo desenvolvimento econômico nacional.

²³ Lei nº 5.648/70, Art. 2º "O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial."



116. Não obstante a revogação do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 5.648/70, a Relatora reconhece o poder do INPI de reprimir cláusulas abusivas nos contratos submetidos à averbação. O fundamento desse poder reside no dever institucional da autarquia de executar as normas de propriedade industrial, com observância da respectiva função social e econômica.

“Ainda assim, todavia, persiste o dever de o INPI adotar medidas capazes de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes e de intervir nas condições contratuais estabelecidas para a transferência de tecnologia, visto que tal dever está contido naquele maior de executar as normas que regulam a propriedade industrial, atendendo, ao mesmo tempo, sua função social e econômica.

[...]

Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal.”²⁴

117. O voto-vencedor endossou a legitimidade do INPI para analisar o mérito dos contratos, conforme trecho abaixo:

“Tampouco cabe invocar o princípio constitucional da livre concorrência, vez que o mesmo também possui limites imanentes, decorrentes do princípio da unidade da constituição, devendo eventualmente ceder a outros limites, como o da proteção à ordem pública, da função social da propriedade ou o objetivo fundamental da República brasileira de garantir o desenvolvimento nacional.

[...] o INPI tem legitimidade para estabelecer limites para a remessa de royalties, ao averbar ou registrar contratos internacionais de licenciamento ou de transferência de tecnologia;”²⁵

118. O voto-vencido entendeu pela carência de competência do INPI para intervir nas negociações entabuladas por entes privados. O argumento do Desembargador Federal Messod Azulay Neto teve como ponto de partida a competência material do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A propriedade intelectual e a transferência de tecnologia são assuntos inseridos na esfera de competência do MDIC, nos termos do art. 27, IX, “b”.

119. O voto em comento não reconheceu o INPI com competência material para dispor sobre a propriedade industrial ou transferência de tecnologia, conforme trecho reproduzido a seguir:

²⁴ TRF 2ª Região, 2ª Turma, Relatora Desembargadora Federal Liliane Roriz, processo nº 0504157-77.2006.4.02.5101 (TRF2 2006.51.01.504157-8), Apelação em Mandado de Segurança (AMS /69898) - publicado no DJ fls. 42/43, em 04.12.2008.

²⁵ Ibid, voto proferido pela Relatora Desembargadora Federal Liliane Roriz.

“[...] o sistema de distribuição interno para tratamento das matérias não indica o INPI como órgão competente para dispor sobre propriedade industrial ou transferência de tecnologia, quiçá inovar ou intervir em esfera de negociações nacionais ou internacionais pertinentes a tais assuntos.”²⁶

120. De acordo com o voto em análise, o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 5.648/70 não conferiu autonomia regulatória ao INPI capaz de inovar ou se sobrepor às diretrizes elaboradas pelo MDIC, em razão do princípio da legalidade.

121. Após expor as repercussões do princípio da legalidade no ordenamento jurídico, afirmou-se que a liberdade e a propriedade somente são reguladas por lei.

122. Reconheceu-se, ainda, que o Estado não aparelhou o INPI dos “instrumentos políticos necessários” para regular a transferência de tecnologia ou estabelecer condições para negociação e uso de patentes. Um desses instrumentos, por exemplo, seria o regime jurídico especial, o que representaria uma independência regulamentar para dispor desses assuntos.

123. O INPI não possui o *status* de autarquia especial, expõe o voto-vencido. Logo, carece competência à autarquia para exigir alteração de cláusula contratual firmada por duas empresas. O Desembargador Federal Messod Azulay Neto não identificou previsão legal confiando essa atribuição ao INPI. Ele examinou a Lei de Propriedade Industrial, bem como a de remessa de dividendos para o exterior (Lei nº 4.506/64), a do Imposto de Renda (Lei nº 4.506/64 e Dec. Nº 3.0000/99) e chegou à seguinte conclusão:

“Da leitura dessas leis, e das demais que versam sobre as atividades econômicas no país, não se extrai nenhum dispositivo que delimite valores ou percentuais a serem praticados pelas partes, no âmbito de seus interesses industriais e produtivos, denotando que as diretrizes econômicas do país, após o advento da constituição de 1988, têm sido todas no sentido de primar pela livre iniciativa e concorrência de mercados, com ampla abertura ao capital estrangeiro, a partir da década de 90.”²⁷

124. O voto-vencido concluiu pelo erro na aplicação da lei pelo INPI quando examina o mérito dos contratos; entre os motivos expostos, destacam-se estes dois: a) inexistência de atribuição da autarquia; b) “inexistência de norma ou política pública de delimitação de preços.”.

125. O voto finaliza com uma ponderação a respeito da intervenção econômica. Vale transcrever esse pensamento, proveitoso para refletir sobre uma futura normatização sobre o tema, objeto das considerações finais do presente parecer.

²⁶ Ibid, voto proferido pelo Desembargador Federal Messod Azulay Neto.

²⁷ Ibid, voto proferido pelo Desembargador Federal Messod Azulay Neto.

“Por fim, releva não esquecer que a intervenção econômica em excesso, por parte do Estado, não tem se mostrado a melhor estratégia para a captação de recursos estrangeiros, indispensáveis ao desenvolvimento de qualquer país, máxime em era de economia globalizada, fortemente protegida por blocos econômicos, que se reagrupam ao sabor de novos interesses.”²⁸

126. Como afirmado antes, a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento à apelação, confirmando o *decisum* proferido pelo Juízo monocrático. O acórdão foi proferido em 4 de junho de 2008 e foi objeto de recurso especial e de recurso extraordinário.

127. O recurso especial foi admitido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em 24 de fevereiro de 2010, e posteriormente remetido ao Superior Tribunal de Justiça. No momento, o processo encontra-se atualmente concluso para o Ministro Relator Raul Araújo.

128. Esta Procuradoria permanece na defesa do ato de averbação como um mecanismo necessário para garantir o equilíbrio nas condições acordadas pelos particulares, notadamente em relação ao montante de remessas a serem autorizadas. Esse montante submete-se ao limite máximo de dedutibilidade fiscal fixado pelo art. 12 da Lei nº 4.131/62.

129. Em que pese os argumentos expendidos pelo Desembargador Federal Messod Azulay Neto, supra referidos, o exame de mérito dos contratos realizado pelo INPI não decorre de uma pretensão regulatória do INPI, mas de sua atribuição de executar as leis que lhe confiam a atribuição para averbar os contratos.

130. Como a autarquia averba os contratos constitui o cerne da controvérsia. O processo relatado neste tópico evidencia a existência de dois entendimentos jurídicos opostos. Esses entendimentos opostos sugerem um ambiente de potencial insegurança jurídica acerca do exame de mérito dos contratos realizado pelo INPI.

131. Não basta a Administração agir com obediência à lei, *mister* que haja uma percepção pública dessa conduta. Nesse sentido, o exame de mérito dos contratos merece um tratamento normativo mais denso e específico do que aquele existente hodiernamente, seja para confirmar ou limitar a atribuição da autarquia, em prol do princípio da segurança jurídica.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

132. A Lei de Propriedade Industrial tratou a averbação dos contratos de transferência, de tecnologia de forma sucinta. A aplicação do art. 211 da Lei nº 9.279/96 pelo INPI

²⁸ Ibid, voto proferido pelo Desembargador Federal Messod Azulay Neto.

fundamenta-se em uma prática administrativa orientada por comandos legais diversos, entre eles os referentes à remessa de *royalties* para exterior.

133. Reconhece-se a legalidade da prática administrativa atual, inexpugnável na esfera judicial.

134. Os comandos legais, particularmente os referentes às remessas de *royalties* para o exterior, são acompanhados de outros atos infralegais de órgãos responsáveis pela fiscalização tributária. Esse complexo normativo respalda as decisões do INPI pertinentes ao exame de mérito dos contratos.

135. Entretanto, a possibilidade de examinar o mérito dos contratos submetidos à averbação permanece no âmbito da discricionariedade administrativa, posto que a legislação tributária não obriga a atuação do INPI nesse sentido, mas o possibilita a adotar essa *praxis*.

136. Não se verifica uma *imposição legal* obrigando o INPI a limitar o percentual de remessa de *royalties* estabelecidos nos contratos. Entretanto, quando o INPI assim procede, ele age com respaldo legal, notadamente na Lei nº 4.131/62.

137. A manifestação anterior da Procuradoria na já mencionada nota técnica de lavra do Dr. André Luis Balloussier Ancora da Luz insere o exame de mérito dos contratos no poder discricionário do INPI, *ipsis litteris*:

“9. Inobstante isso, ponderáveis, não há como deixar de reconhecê-lo, são aquelas já citadas considerações emitidas pelo ilustre Sr. Diretor da Diretoria consultante, ficando, pois, à **discrição do administrador o sopesamento** do quanto ali ponderado e do que requerido pela empresa interessada, cujo pleito, de toda a sorte, sob a ótica puramente jurídica da questão, afigura-se-me passível de aceitação, à vista do que me permiti ilustrar no item 8, *supra*.” (sem grifo no original)

138. A compreensão de que a matéria encontra-se no âmbito discricionário da Administração levou o INPI a editar o Ato normativo nº 120/93, o qual em seu art. 4 §3º vedou a recusa de averbação por parte da autarquia, com fundamento na violação da norma repressora de concorrência desleal. Posteriormente, a Administração, no exercício do seu poder discricionário, adotou entendimento diverso, o que resultou na revogação do Ato normativo nº 120/93.

139. O INPI exerce o seu poder discricionário ao adotar um ou outro entendimento acerca dos limites do exercício de averbação dos contratos. Nesse sentido, não há reparos a ser feito no tocante à sua conduta administrativa.

140. Não obstante, o princípio da segurança jurídica haveria de ser melhor resguardado se o alcance da atuação da autarquia na atividade de averbação dos contratos fosse objeto de um



decreto regulamentar, ou mesmo de lei.²⁹ Uma medida nesse sentido implicará uma limitação do exercício discricionário da autarquia. A promoção da segurança jurídica justifica a referida limitação.

141. O INPI não é o único órgão interessado em promover maior segurança jurídica ao processo de averbação dos contratos. Supõem-se que os órgãos estatais responsáveis pela fiscalização da remessa de *royalties* para o exterior também se interessam na elevação do patamar de segurança jurídica da atividade de averbação dos contratos conduzida pelo INPI.
142. Um tratamento legal ou mediante decreto regulamentar da matéria promove maior segurança jurídica à matéria, pois retira do INPI a discricionariedade de editar atos normativos prevendo ou restringindo quais elementos contratuais sujeitam-se à análise da autarquia no ato de averbação.
143. Além do argumento da segurança jurídica, observa-se que a execução do art. 211 da Lei nº 9.279/96 requer um desenvolvimento mediante decreto regulamentar cuja competência exclusiva pertence ao Chefe do Executivo, nos termos do art. 84, IV da Constituição da República.
144. O decreto regulamentar constitui o instrumento idôneo para complementar a lei. Trata-se do ato normativo adequado para estabelecer o que pode ou não ser analisado e exigido pelo INPI no ato de averbação dos contratos.
145. A Procuradoria mostra-se favorável ao tratamento da matéria mediante um decreto regulamentar. O processo de averbação dos contratos enquadra-se no objeto material de lei, se as normas a serem criadas vierem a inovar o ordenamento jurídico.
146. O tema em apreço possui repercussões nas normas de fiscalização de remessa de *royalties*. Um decreto regulamentar, ou mesmo uma lei, possui mais condições de sopesar os objetivos de política econômica do País, do que um ato normativo expedido pela autarquia. Essa assertiva justifica-se pelo fato da tramitação de um projeto de decreto ou de lei envolver uma discussão com mais atores estatais do que a edição de um ato normativo interno.
147. A discussão ampla com os outros órgãos públicos é salutar à atividade de averbação dos contratos, posto que esta possui repercussões em diversas áreas da atuação estatal.
148. Além da fiscalização tributária das remessas enviadas ao exterior, a averbação dos contratos também possui implicações em áreas do direito econômico, como, por exemplo, a concorrência desleal, abuso de poder econômico e proteção ao consumidor.

²⁹ Essa assertiva não retira a aptidão administrativa do INPI de tratar da matéria mediante Ato normativo, nas seguintes circunstâncias: a) nos espaços não regulados pelo decreto ou lei sugerida; b) quando o decreto ou a lei sugerida possibilitar a regulação interna do assunto pelo INPI; c) enquanto não se edita o decreto ou lei sugerida.



149. A definição acerca do limite do exame de mérito dos contratos decorre de uma avaliação sobre a política de desenvolvimento do País. Trata-se de avaliação cuja natureza extrapola o âmbito jurídico e a competência material do INPI.

150. Interessa ao País utilizar o processo administrativo de averbação de contrato de transferência de tecnologia, a cargo do INPI, como mecanismo para coibir o abuso do poder econômico ou fiscalizar a remessa de *royalties* para o exterior? O Estado dispõe de outros mecanismos para assegurar esses fins?

151. Essas perguntas sugerem a condução do tema à esfera do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O poder regulamentar da Administração compreende a definição dos limites de atuação do INPI no exercício da atividade de averbação dos contratos de transferência de tecnologia.

152. As seguintes assertivas sintetizam a opinião expressa no parecer:

- a) Não há óbice legal para excluir os dados contratuais relativos ao valor e as condições de pagamento da publicação oficial (RPI);
- b) O exame de mérito dos contratos de transferência de tecnologia submetidos à averbação pelo INPI demanda uma densidade normativa própria de decreto regulamentar, porquanto a matéria em apreço diz respeito à complementação do art. 211 da Lei nº 9.279/96.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 26 de novembro 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 0558/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.002048/2012-95

1. Estou de acordo com o PARECER Nº 0004/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da Coordenadoria Jurídica de Assessoramento e Consultoria em Matéria de Propriedade Intelectual desta Procuradoria.
2. À Presidência.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2013.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe