



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 0528-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8

PROCESSO Nº 52400.135962-2013

INTERESSADO: DICIG

ASSUNTO: Marco inicial da averbação dos contratos averbados ou registrados pelo INPI.
Prorrogação de averbação.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. RELATÓRIO

1. A DICIG submete consulta à Procuradoria a respeito do marco inicial da averbação dos contratos averbados ou registrados pelo INPI. O INPI foi instado a se pronunciar sobre o tema em razão de consulta realizada pela Associação Brasileira de Propriedade Industrial (ABPI).
2. A Procuradoria já se pronunciou a respeito do marco inicial dos efeitos da averbação ou registro dos contratos de transferência de tecnologia, mediante as seguintes manifestações:
 - (i) Parecer no processo nº 980019/98, de lavra do Procurador do INPI José Carlos Soares de Menezes, datado de 17 de junho de 1998;
 - (ii) Parecer no processo nº 981011/98, de lavra do Procurador do INPI José Carlos Soares de Menezes, data do de 8 de novembro de 1999;
 - (iii) Parecer no processo de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel, datado de 17 de fevereiro de 2000;
 - (iv) PARECER/PROC/DICONS Nº 24/00, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel, datado de 01 de junho de 2000;
 - (v) PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº012/2005, de lavra do Procurador Federal Gerson da Costa Corrêa.
3. O marco inicial da averbação dos contratos foi normatizado pelo INPI mediante a Resolução INPI nº 094/2003. O teor dessa resolução foi reproduzido na Instrução Normativa nº 15/2013.
4. A Instrução Normativa nº 15/2013 incorporou o teor da Decisão Cosit nº 9 da Coordenação Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda. A Instrução Normativa



nº 15/2013 fixa a *data do protocolo no INPI* como o marco inicial dos efeitos da averbação ou registro dos contratos.

5. Verifica-se, assim, que não existe dúvida no âmbito da autarquia quanto ao marco inicial da averbação ou registro dos contratos. Esse tema está suficientemente claro na Instrução Normativa nº 15/2013, a qual veda a fixação de um marco inicial anterior à data do protocolo na autarquia.

6. A despeito da vigência da Instrução Normativa nº 15/2013, a DICIG pergunta à Procuradoria se seria possível adotar a flexibilidade prevista no PARECER/PROC/DICONS Nº 24/00, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel. O objeto da consulta encontra-se delimitado na dúvida jurídica da DICIG abaixo sintetizada (fls. 09):

“Sendo assim, levando em conta a solicitação de reconsideração feita pela ABPI, bem como a legislação vigente, os pareceres já elaborados pela Procuradoria sobre o assunto e as informações acima prestadas, sugiro encaminhamento da consulta à Procuradoria. Tal encaminhamento visa a verificar a possibilidade de voltarmos a aplicar a flexibilidade anteriormente implementada pela DICIG/CGTEC, com base no parecer PROC/DICONS Nº 024/2000, de fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato, para sua apresentação ao INPI.”

7. É o relatório.

II. MÉRITO

II.1 PARECER INPI/PROC/DICONS Nº 024/00

8. O marco inicial é o da assinatura dos contratos ou da apresentação dos mesmos perante o INPI?

9. O tema em apreço foi examinado pela Procuradoria mediante o PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel. Na ocasião, entendeu-se pela aplicação analógica do art. 130 da Lei nº 6.015/73, a qual dispõe sobre os registros públicos.¹

¹ Lei nº 6.015/73, art. 130. Dentro do prazo de vinte dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos arts. 128 e 129, serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas.

Parágrafo único. Os registros de documentos apresentados, depois de findo o prazo, produzirão efeitos a partir da data da apresentação.



10. A aplicação analógica justifica-se, no entendimento exposto no PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00, pelas similaridades entre o registro de contratos no INPI e o registro efetuado pelos Cartórios de Títulos e Documentos.

11. No entanto, a aplicação do art. 130 da Lei nº 6.015/73, sugerida pelo referido parecer, pode ocorrer de forma conjugada com o prazo previsto no art. 212 da LPI (60 dias).² Cabe transcrever parte da fundamentação do PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00:

“4. [...] o registro dos contratos, junto ao INPI, guarda similaridade com àqueles efetuados pelos Cartórios de Títulos e Documentos, sendo certo, tratar-se o ato praticado pelo INPI de um registro público. O procedimento a ser adotado pelo INPI somente se rege, desta forma, pela lei geral de registros públicos, quando silente a sua norma legal, seguindo-se, para tanto o conceito de que a norma específica prevalece sobre a geral.

[...]

8. Entretanto, observo que o princípio adotado na Lei de Registros Públicos é o que deve ser adotado. Este resume-se no preceito de ser fixado um prazo para a apresentação do contrato, contendo obrigações convencionais de qualquer valor, que, no caso do INPI, é de sessenta dias. Findo esse prazo, os efeitos do registro serão produzidos a partir da data de sua apresentação ao órgão competente, no caso o INPI.

9. Assim, tenho para mim que o princípio que norteia o registro de documentos, perante os Cartórios de Títulos de Documentos, é aplicável ao INPI na medida em que, se a LPI não dispusesse acerca da questão, deveriam estes documentos requerer o registro, nos termos da Lei nº 6.015/73, aplicando-se, desta forma, o contido no art. 130.”

12. O raciocínio acima conduz à seguinte conclusão: o prazo para apresentação do contrato perante o INPI é de sessenta dias. Ou seja, as partes poderiam assinar um contrato no dia 1º de janeiro de um determinado ano e dentro do prazo de 60 dias trazer o instrumento contratual ao INPI. Respeitado esse prazo de 60 dias, o marco inicial dos efeitos da averbação seria o da assinatura do contrato, e não do protocolo do pedido de averbação perante o INPI.

13. Cabe verificar dois exemplos para esclarecer a conclusão do PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00. O primeiro exemplo é composto dos seguintes elementos:

- I. 1º de janeiro de 2001: as partes assinam um contrato;
- II. 28 de fevereiro de 2001: as partes protocolam o pedido de averbação do contrato perante o INPI;
- III. A apresentação do contrato perante o INPI ocorreu dentro do período de 60 dias após a assinatura do contrato. Assim, a averbação terá como marco inicial a data da assinatura do contrato (1º de janeiro de 2001) e não da apresentação do contrato ao INPI (28 de fevereiro de 2001).

² Lei 9.279/96, art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.



14. Um outro exemplo, o qual decorre da conclusão do PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00:

- I. 1º de janeiro de 2001: as partes assinam um contrato;
- II. 1º de abril de 2001: as partes protocolam o pedido de averbação perante o INPI;
- III. A apresentação do contrato perante o INPI ocorreu após os 60 dias da assinatura do contrato. Desse modo, o marco inicial dos efeitos da averbação é o da apresentação do contrato perante o INPI (1º de abril de 2001).

15. O PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00 foi concluído em 1º de junho de 2000. Alguns dias depois, precisamente no dia 28 de junho de 2000, foi proferida a Decisão nº 9 pela Coordenação Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda.

II.2 DECISÃO COSIT Nº 09/2000 E INSTRUÇÃO NORMATIVA INPI Nº 15/2013

16. De acordo com a Decisão Cosit nº 09, de 28.06.2000, não é possível reconhecer a retroatividade de efeitos em data anterior ao do protocolo do pedido de averbação do contrato perante o INPI, *ipsis litteris*:

São dedutíveis as despesas com royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes correspondentes ao período de tramitação do processo de averbação no INPI do contrato respectivo. **Esse período, portanto, retroage somente até a data do protocolo do pedido de averbação, sendo vedada a dedução fiscal dessas despesas quando incorridas em período anterior a essa data.** (sem grifo no original).

17. A Decisão Cosit nº 09/2000 foi incorporada nas normas internas do INPI mediante a Resolução INPI nº 094/2003. Atualmente, a matéria encontra-se disciplinada por meio da Instrução Normativa nº 15/2013, *in verbis*:

Art. 3º. O início do prazo de averbação para efeito da dedutibilidade fiscal de despesas com royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, consoante o disposto na Decisão nº 9, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação, de 28 de julho de 2000, da Receita Federal/MF, **retroagirá à data do Protocolo Automatizado.** (sem grifo no original).

18. Verifica-se, assim, que o PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00 teve seu entendimento superado por normas posteriores.

19. Ocorre, no entanto, que a Decisão Cosit nº 9/2000 e tampouco os atos normativos internos do INPI previram a hipótese da prorrogação da averbação de contrato. Qual o marco inicial do requerimento de prorrogação da averbação de um contrato? A primeira resposta que vem



à mente é a data do protocolo perante o INPI do requerimento de prorrogação da averbação do contrato.

20. Essa primeira resposta está correta, mas precisa ser compreendida dentro de um contexto mais complexo. Há contratos com cláusula de renovação automática e contratos sem cláusula de renovação automática. Os contratos sem cláusula de renovação automática dependem de termos aditivos para serem prorrogados.

21. Os contratos que dependem de termos aditivos para serem prorrogados devem possuir o mesmo tratamento jurídico no INPI que os contratos com cláusula de renovação automática?

22. É razoável exigir que as partes apresentem termos aditivos para prorrogação dos contratos sem que tenha ocorrido o fim da vigência da averbação dos mesmos?

23. Duas manifestações da Procuradoria tratam dessa matéria. O primeiro deles é o parecer do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel, em 17.02.2000. Nesse momento, a Procuradoria pronunciou-se favorável ao prazo de até sessenta dias para apresentação no INPI do termo aditivo relativo à prorrogação de averbação de contrato de transferência de tecnologia.

24. A contagem desse prazo de sessenta dias seria a partir do termo final do contrato celebrado pelas partes. Percebe-se que esse parecer não se confunde com o do PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00, pois este não aborda o requerimento de prorrogação dos contratos averbados.

25. O PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005 explicita a distinção das espécies contratuais, o que é abordado no próximo tópico.

II.3 PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005

26. Nos autos do Processo/INPI/DIRTEC/Nº 990031/99, a Procuradoria alcançou a seguintes conclusões pertinentes aos requerimentos de prorrogação dos contratos averbados:

- I. O requerimento de prorrogação precisa ser apresentado ao INPI até a data final de validade do contrato já averbado;
- II. Se o requerimento de prorrogação do contrato for apresentado após a data final de validade do contrato já averbado, *mister* reconhecer a existência de solução de continuidade entre os contratos (contrato averbado e contrato objeto do requerimento de prorrogação). Havendo solução de continuidade dos contratos, o requerimento de prorrogação do contrato passa ser considerado um novo contrato pelo INPI, o que acarreta a aplicação da Decisão Cosit nº 9/2000.



27. Posteriormente, a matéria foi examinada no PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005, de lavra do Procurador Federal Gerson da Costa Corrêa, o qual avança no tema em estudo por meio da distinção de três espécies contratuais:

- I. Contratos com prazo determinado que dependem de termo aditivo para prorrogação de sua vigência (isto é, contratos sem cláusula de renovação automática);
- II. Contratos com prazo determinado contendo cláusula de renovação automática;
- III. Contratos com prazo indeterminado.

28. O PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005 reconhece que os contratos sem cláusula de renovação automática sujeitam-se ao entendimento exposto no Parecer proferido pelo Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel, datado de 17.02.2000, *in verbis*:

“No caso do contrato com prazo determinado sem cláusula de renovação automática, constata-se ser perfeito o entendimento exarado no parecer datado de 17/02/2000 quanto ao prazo para apresentação dos pedidos de renovação dos contratos já averbados no INPI [...]”

29. Em outros termos, os requerimentos de prorrogação dos *contratos sem cláusula de renovação automática* precisam ser protocolados perante o INPI até 60 dias após o termo final de vigência dos contratos.

30. O PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005 assim explicita a compreensão sobre a matéria, em relação aos contratos sem cláusula de renovação automática:

“Considerando que tal acordo de renovação poderá ocorrer no âmbito das negociações do contrato firmado, na data relativa ao termo final do mesmo, estaria a Administração extrapolando o âmbito da sua competência ao interferir na livre negociação das partes. Nessa hipótese seria impossível e impraticável a apresentação, neste Instituto, de um pedido de prorrogação de averbação de contrato, ainda no decorrer de sua vigência, já que a anuência e assinatura do termo aditivo poderão ocorrer na mesma data do término do contrato.”

31. Tratamento jurídico distinto se impõe aos contratos com prazo de determinado contendo cláusula de renovação automática e aos contratos com prazo indeterminado, de acordo com o PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005. Esse tratamento jurídico justifica-se pelo fato de que essas duas espécies contratuais não necessitam de formalização de termos aditivos.

32. Se o requerimento de prorrogação da averbação do contrato com prazo contendo cláusula de renovação automática ou do contrato com prazo indeterminado, ocorrer *após o término de vigência da averbação dos contratos*, haverá solução de continuidade, e por conseqüência, o requerimento será recepcionado pelo INPI como o pedido de uma nova averbação. Sendo uma



nova averbação, o marco inicial dos efeitos de averbação é o do protocolo do pedido perante o INPI. Cabe transcrever os termos utilizados pelo PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005:

“[...] diante da falta de necessidade de formalização de termos aditivos, torna-se completamente dispensável o prazo adicional de 60 (sessenta) dias, devendo, portanto, ser requerida, no INPI, a prorrogação da Averbação do contrato vigente até o termo final da última Averbação nos termos do entendimento exarado pela Divisão de Consultoria.

Em sendo assim, no caso da prorrogação do prazo de averbação do contrato ter sido requerida em data posterior ao termo final da última averbação, tal solicitação será considerada como uma nova averbação que passará a vigor a partir da data do protocolo do requerimento, não podendo haver, assim, efeito retroativo.”

II.4. SUGESTÕES DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA PELA ABPI

33. A ABPI afirma que a autarquia alterou um entendimento fixado há aproximadamente quinze anos favorável à retroatividade da data da assinatura do contrato quando este é apresentado ao INPI para fins de averbação ou registro dentro de 60 dias. Desse modo, a Associação pede esclarecimentos dos motivos que levaram à alteração do entendimento exposto no PARECER/PROC/DICONS Nº 024/00.

34. Em conformidade com o PARECER/PROC/DICONS Nº 024/00, a Associação posiciona-se favorável à aplicação analógica da Lei de Registros Públicos para fins de conferir efeitos à averbação ou registro em período anterior ao do protocolo dos contratos na autarquia.

35. O protocolo no INPI de um contrato de transferência de tecnologia não se efetua imediatamente após a assinatura do mesmo, explica a ABPI. Os trâmites de formalidade de assinatura postergam por semanas o protocolo do contrato no INPI. A ABPI assim se expressa:

“7. Note-se, ainda, que os trâmites referentes às formalidades de assinatura (que envolvem, dentre outros, o reconhecimento de firma da assinatura da parte estrangeira e sua posterior legalização no Consulado brasileiro) inviabilizam a apresentação do contrato na data de sua assinatura, na medida em que tais trâmites podem perdurar por semanas, chegando mesmo a ultrapassar um mês em alguns Consulados brasileiros no exterior.”

36. A ABPI afirma existir um quadro de insegurança jurídica em razão de uma mudança repentina de entendimento da autarquia.

37. O protocolo do contrato perante o INPI como marco inicial dos efeitos da averbação ou registro é entendido pela ABPI como prejudicial aos usuários externos. Para compensar esse



prejuízo, a Associação aventa a apresentação de minutas contratuais à autarquia para fins de averbação ou registro, e posterior juntada do documento formalizado em sede de cumprimento de exigência.

“9. Assim, caso esse INPI deixe efetivamente de retroagir a data inicial de averbação à data de assinatura dos contratos apresentados no prazo de 60 dias, não restará às partes outra alternativa senão a apresentação de minutas ao INPI para averbação, de modo que seja emitida e exigência formal para cumprimento em 60 dias.”

38. A contribuição da ABPI tem por finalidade aperfeiçoar o sistema de averbação ou registro dos contratos pelo INPI.

39. O entendimento defendido pela ABPI encontra-se expresso no PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel. O parecer foi assinado em 1º de junho de 2000.

40. Meses após a conclusão do parecer, a Coordenação Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda editou a Decisão Cosit nº 09, de 28.06.2000. Em razão dessa decisão, o INPI publicou a Resolução INPI nº 094/2003.

41. A Resolução INPI nº 094/2003 superou o entendimento apresentado pelo PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00. Não há como sustentar os efeitos do referido parecer, na presente data. Não foi atribuído caráter normativo ao PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00, razão pela qual sua orientação jurídica deixa de surtir efeitos imediatamente diante da superveniência de ato normativo administrativo.

42. Em 2005, a Procuradoria voltou a examinar o tema do marco inicial da averbação dos contratos. Dessa vez, o processo foi distribuído ao Procurador Federal Gerson da Costa Corrêa, que proferiu o PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº012/2005.

43. O PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº012/2005 não afirma categoricamente que o PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00 foi superado. No entanto, da leitura do PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº012/2005, infere-se que o entendimento da Procuradoria a respeito dos efeitos da averbação ou registro dos contratos em data anterior ao do protocolo foi superado.

44. Nesse sentido cumpre reproduzir umas das conclusões do PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº012/2005:

“1 – o prazo inicial da tramitação de Averbação dos Contratos no INPI deverá estar em conformidade com a Decisão 09, de 28/07/2000, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda,



que limita a retroatividade do período de dedutibilidade de despesas em um contrato, a data do protocolo do pedido de Averbação no INPI.”

45. A Presidência da autarquia manifestou-se pela normatização do PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº012/2005.

46. Não obstante as ponderações acima, parece assistir razão à ABPI quando afirma que o INPI mudou de entendimento, uma vez que há indícios que o ora denominado período de graça de 60 dias entre a data da assinatura do contrato e o data do protocolo continuou vigente na autarquia. A DICIG assim expressa (fls. 08):

“5. mesmo após a assinatura da Decisão 09/2000 da COSIT, esta Coordenação continuou observando a flexibilidade prevista nos pareceres elaborados pelo Procurador-Geral em fevereiro e 1º de junho de 2000 (parecer/PROC/DICONS Nº 024/2000) e, portanto, continuou aceitando o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato, como termo inicial da averbação/registro do contrato pelo INPI. O disposto na Resolução/INPI/Nº 094, de 19/02/2003 não alterou a flexibilidade implementada pela DICIG/CGTEC, com base no parecer PROC/DICONS Nº 024/2000;”

II.5 CONCLUSÃO PRELIMINAR

47. O entendimento exposto no PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005 permanece vigente. Ele não conflita com a Decisão Cosit nº 09/2000 ou com a Instrução Normativa nº 15/2013.

48. A Decisão Cosit nº 09/2000 e a Instrução Normativa nº 15/2013 não tratam da hipótese de requerimento de prorrogação de averbação dos contratos, objeto do PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005.

49. Após a elaboração do PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005, não se tem notícia de que o INPI editado norma interna, ou mesmo uma orientação de trabalho, expressando compreensão distinta da Procuradoria a respeito do tema.

50. Tampouco a Procuradoria foi demandada para promover uma revisão das conclusões exaradas no PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005.

51. Como afirmado antes, não se solicitou à Procuradoria uma revisão de entendimento, mas tão-somente um esclarecimento a respeito da matéria. O esclarecimento encontra-se respondido mediante a sugestão de aplicabilidade do PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005, em sua integralidade, até eventual revisão posterior.



52. Se a espécie contratual tiver cláusula de renovação automática, torna-se aplicável as seguintes conclusões do PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005:

“3 – nos casos em que se fizer necessária a formalização de termo aditivo para a prorrogação contratual, este deverá ser firmado entre as partes durante a vigência do contrato, isto é, no máximo, até o termo final do mesmo, de forma que os efeitos jurídicos da averbação pelo INPI não sofram solução de continuidade;

4 – o prazo para apresentação do termo aditivo contratual para a prorrogação de Averbação já registrada no INPI, será de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 224 da LPI, contados da data do termo final do contrato, sob pena de tal pedido ser considerado uma nova Averbação;

5 – o termo aditivo de prorrogação extemporâneo, ou seja, firmado após o termo final do contrato originário, será considerado, para os fins pretendidos pelas partes, como um novo contrato, com prazo de vigência de Averbação contado a partir da data do protocolo no INPI, sem efeitos retroativos; e”

53. Na hipótese do órgão competente verificar que se trata de um contrato com prazo determinado contendo cláusula de renovação automática ou com prazo indeterminado, não há possibilidade de se conceder o prazo de 60 dias, se o requerimento de prorrogação contratual for protocolado após a vigência da averbação do contrato original. Transcreve-se a seguir a conclusão do PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005 nesse sentido:

“6 – nos casos de contrato por prazo determinado com cláusula de renovação automática e de contrato por prazo indeterminado, o pedido de prorrogação da Averbação do contrato em vigor deverá ser requerido ao INPI até o termo final da última Averbação, sob pena de tal pedido ser considerado uma nova Averbação, de forma que os efeitos cambiais e fiscais do contrato passarão a serem produzidos a partir da data dos requerimentos de prorrogação da Averbação, conforme disciplinado na Decisão nº 9, de 28 de junho de 2000, da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda.”

54. Em síntese, sugere-se a aplicação na íntegra do PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005.

55. A orientação contida no PROC/DICONS Nº 024/2000 não subsiste, em razão da Resolução INPI nº 094/2003, posteriormente republicada como Instrução Normativa nº 15/2013. Essa assertiva é dirigida aos primeiros contratos de averbação ou registro. Quando se trata de renovação dos contratos, aplicável é o PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005. Não se visualiza contradição entre o PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005 e a Instrução Normativa nº 15/2013.



56. O fato de o INPI ter mantido a orientação do PROC/DICONS N° 024/2000, após a vigência de ato normativo administrativo em sentido contrário, não justifica a inobservância da Instrução Normativa n° 15/2013 na presente data.

57. Desse modo, responde-se à dúvida jurídica trazida pela DICIG. A manutenção da flexibilidade contida no PROC/DICONS N° 024/2000 representa uma inobservância da Instrução Normativa n° 15/2013, não sendo razoável adotá-la.

58. Particularmente, o Procurador infra-assinado entende que existe um espaço, no futuro, para se alterar o entendimento da Procuradoria a respeito do marco inicial dos efeitos do requerimento de averbação dos contratos, pelos motivos a seguir mencionados. O respaldo jurídico para o contido na Instrução Normativa n° 15/2013 não se encontra em lei, mas sim na Decisão Cosit n° 09/2000.

59. Por medida de cautela, é razoável o INPI manter uma coerência com as autoridades fazendárias, na matéria em apreço. Uma leitura do contexto da expedição da Decisão Cosit n° 09/2000 indica que ela decorre de uma decisão discricionária das autoridades fazendárias, e não de uma opção prévia do legislador.

60. Se não existe uma norma contida na lei, ou instrumento congênere, determinando que o marco inicial da averbação dos contratos de transferência de tecnologia é o protocolo no INPI, é possível que a Administração escolha outra data como *dies a quo* para surtir os efeitos concernentes à dedutibilidade fiscal de despesas com *royalties* e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes.

61. A Procuradoria compreende as considerações alegadas pela ABPI para justificar uma flexibilidade da Instrução Normativa n° 15/2013. É razoável que a Administração confira um prazo para que os contraentes concluem os trâmites referentes às formalidades da assinatura. Cabe à Administração promover medidas para simplificar os trâmites de averbação e registro dos contratos, facilitando o acesso ao serviço público com menos ônus possível. Uma flexibilidade da Instrução Normativa n° 15/2013, a princípio, seria benéfica ao usuário e ao INPI.

62. No entanto, a flexibilidade da Instrução Normativa n° 15/2013 depende de uma construção, que inclui uma alteração da Decisão Cosit n° 09/2000. É temerário adotar uma posição contrária à Decisão Cosit n° 09/2000, na presente data, posto que as atividades de averbação e registro de contratos, embora previstas na Lei 9.279/96, estão vinculadas ao que dispõe as autoridades fazendárias.

63. Ainda que a Procuradoria mostre-se eventualmente favorável ao pleito defendido pela ABPI, adotá-lo seria assumir um ônus irrazoável à Administração, sem que para isso seja feita uma construção junto às autoridades fazendárias.



III. CONCLUSÃO

64. Ante o exposto, e levando em conta os argumentos jurídicos expostos, conclui-se o seguinte:

- I. A Instrução Normativa PR nº 15/2013 não comporta a flexibilidade aventada pelo PARECER PROC/DICONS Nº 024/2000;
- II. O marco inicial da averbação dos contratos deve obedecer integralmente o disposto na Instrução Normativa PR nº 15/2013;
- III. A Instrução Normativa PR nº 15/2013 não emite um comando normativo dirigido às prorrogações dos contratos, tendo a DICIG oportunidade para disciplinar a matéria, inclusive, concedendo efeito retroativo

65. Aprovada a presente manifestação pelo Procurador-Chefe, sugere-se a devolução dos autos à DICIG e encaminhamento de cópia do parecer à CGREC.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2015.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador