



**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 0225-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8**

PROCESSO Nº 52400.010599-2011

INTERESSADO: Presidência

ASSUNTO: Projeto de lei sobre averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.287/2009, encaminhado pela Assessoria Parlamentar do MDIC. Observou-se que o projeto em exame encontra-se na pauta da Comissão de Finanças e Tributação.
2. Anteriormente, o INPI adotou um entendimento contrário ao referido substitutivo ao projeto de lei. O pronunciamento do INPI teve como fundamento a Nota Técnica INPI/DICIG/CGTEC nº 003/2011 (fls. 13/14).
3. O Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.287/2009 altera dispositivos da Lei 9.279/96 pertinentes à averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia.

Lei 9279/1996	Substitutivo ao projeto de Lei nº 6287/2009
Seção I - Da Licença Voluntária	
Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.	Permanece o <i>caput</i>
§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.	Permanece o <i>caput</i>
§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.	Permanece o <i>caput</i>



---	§ 3º A decisão relativa aos pedidos de averbação de contratos de que trata o caput deste artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do pedido de averbação.
---	§ 4º Quando a averbação dos contratos de exploração de patente, o INPI limitar-se-á a verificar a situação e titularidade da patente licenciada e/ou do depósito de patente licenciado.
Seção IV - Da Licença de Uso	
Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.	Permanece o <i>caput</i>
§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.	Permanece o <i>caput</i>
§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.	Permanece o <i>caput</i>
---	§ 3º A decisão relativa aos pedidos de averbação de contratos de que trata o caput deste artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do pedido de averbação.
---	§ 4º Quando a averbação dos contratos de exploração de patente, o INPI limitar-se-á a verificar a situação e titularidade da patente licenciada e/ou do depósito de patente licenciado.
TÍTULO VI DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA	TÍTULO VI DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA, DA ASSITÊNCIA TÉCNICA E DA FRANQUIA
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.	Art. 211. O INPI fará registro dos contratos de fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica, franquia e similares para que produzam efeito em relação a terceiros



4. Considerando o transcurso do tempo e as indicações de evolução de entendimento institucional sobre a matéria, sugere-se o encaminhamento do presente processo à Presidência para orientar qual a posição atual da autarquia.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 3 de junho de 2013.

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 0401/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 52400.010599/2011-41

1. Estou de acordo com a NOTA Nº0255/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da Coordenadoria Jurídica de Assessoramento e Consultoria em Matéria de Propriedade Industrial desta Procuradoria.
2. À Presidência, solicitando conhecer, orientar e encaminhar a elaboração de manifestação da competente área técnica.

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2013.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe