



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 0322-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.7

PROCESSO Nº 52450.100669-2010

INTERESSADO: DICIG

ASSUNTO: Averbação de contratos. Marco inicial dos efeitos da averbação dos contratos.
Requerimento de prorrogação de averbação dos contratos.

- Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. A DICIG submete consulta à Procuradoria acerca da pretensão de empresa interessada na emissão de novo certificado de averbação de contrato.
2. Às fls. 239/240, encontra-se um requerimento formulado pela empresa DASS Nordeste Calçados e Artigos Esportivos Ltda. O requerimento foi protocolado no INPI, em 31.01.2013. Nesse documento, lê-se o seguinte requerimento:

“Tendo em vista a existência de royalties apurados e devidos com referência ao mês de dezembro de 2012, requer-se respeitosamente a retroatividade dos efeitos da alteração do certificado 100669 (no item ‘Prazo’) a 01/12/2012, com base no art. 210 da Lei 9.279/96 (LPI).”
3. No caso em tela, a empresa requerente protocolou pedido de prorrogação da averbação, em 31.01.2013. No entanto, a empresa pretende que a averbação surta efeitos, desde 01.12.2012.
4. O caso em tela pode ser assim resumido: a empresa pretende a emissão de um novo certificado para que haja a retroatividade dos efeitos da averbação a contar de 01.12.2012.
5. Em 19 de julho de 2013, a DICIG formula dois questionamentos à Procuradoria, a seguir transcritos:

1 – Considerando os direitos aos efeitos financeiros decorrentes de alteração da nova franqueadora/Cedente do Contrato em questão, a saber, a empresa ICONIX LUXEMBOURG HOLDINGS SARL, que em



função de Termo de novação datado de 15/11/2012 passou a ser a nova beneficiada dos pagamentos acordados desde início do Contrato, pode esta Diretoria de Contratos, retroagir o prazo de averbação a data de 01/12/2012, uma vez que a solicitação para prorrogação da averbação foi protocolada em 31/01/2013, tendo em vista o disposto no Art. 210 da Lei nº 9.279/96?

2 – Em caso de resposta negativa, gostaríamos de saber em que situação se aplica o disposto no item III do artigo 210 da Lei nº 9.279/96, considerando-se que na decisão Cosit nº 09, de 28/06/2000, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda e no Artigo 13 da INSTRUÇÃO NORMATIVA/INPI/Nº 15/2013, de 18/03/2013, estabelecem que a retroatividade somente se dá até a data do protocolo do pedido de averbação no INPI?

6. A empresa requerente invoca o art. 210 da LPI para fins de obter efeitos retroativos da averbação de seu contrato. A DICIG pergunta se esse dispositivo possui alguma pertinência ao caso, bem como em quais situações se aplicaria o art. 210, III da LPI, em face do que dispõe a Decisão Cosit nº 09/2000.

7. O art. 210 da LPI, invocado pela parte, não diz respeito ao marco inicial da averbação dos contratos, mas sim à apuração dos lucros cessantes nas ações de ressarcimento por violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal.

LPI, art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

8. Trata-se de um dispositivo aplicável nas resoluções de conflito entre particulares, quando uma das partes despreza uma cláusula contratual ou pratica atos de concorrência desleal. Havendo algo nesse sentido, caberá à parte prejudicada invocar esse dispositivo, em Juízo, para fins de obter uma reparação perante a parte que lesionou o seu direito.

9. No caso concreto, o INPI não é parte da relação contratual em comento. Tampouco o INPI praticou qualquer ato de concorrência desleal. Logô, o dispositivo alegado pela empresa não respalda a sua pretensão de obter um novo certificado de averbação com efeitos retroativos.

10. Em outros termos, o art. 210 da LPI compreende os critérios de apuração dos lucros cessantes, na fase de liquidação de uma sentença, a qual reconheça um ilícito civil.



Inclusive, o dispositivo em comento confere à parte prejudicada optar pelo critério que entende mais adequado para fins de apuração dos lucros cessantes. Assim, a parte prejudicada, pode optar pelo inciso I, II ou III, do art. 210 na fase de liquidação de sentença.

11. Nesse contexto, cumpre transcrever o que a doutrina explica sobre o art. 210 da LPI:

“[...] o art. 210 apresenta três opções para a apuração dos lucros cessantes nas ações de ressarcimento por violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal. A novidade do art. 210 reside, exatamente, no fato de o legislador ter conferido ao prejudicado o direito de optar pelo critério que lhe parecer mais favorável para determinar os lucros cessantes. Em vista disso, apresenta uma lista triplíce, devendo o prejudicado eleger um dentre os três critérios previstos no referido texto legal.”¹

12. **O art. 210 da LPI não respalda o requerimento de retroatividade de efeitos do ato de averbação.**

13. 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).

14. 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).

¹ DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Propriedade Intelectual no Brasil*. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 425.



15. O PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00, o qual possuía um entendimento divergente ao da Decisão Cosit nº 09/2000, foi superado pela Resolução INPI nº 094/2013.

16. 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? O tema é tratado no PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005, de lavra do Procurador Federal Gerson da Costa Corrêa.

17. Não se verifica conflito entre o PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005 e a Decisão Cosit nº 09/2000 ou com a Instrução Normativa nº 15/2013.

18. Em síntese, a fundamentação exposta pelo requerente não respalda a sua pretensão.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 2 de novembro de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



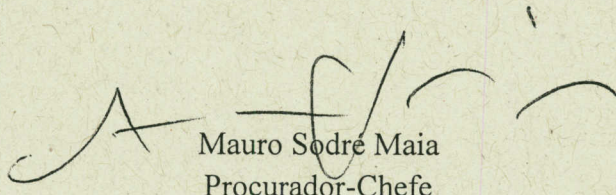
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0994/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. DICIG 100669

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0322/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.7, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À DICIG.

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2013.


Mauro Sodre Maia
Procurador-Chefe