



**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 0329-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8**

PROCESSO Nº 52400.126759-2014-16

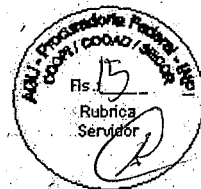
INTERESSADO: Assessoria Parlamentar do MDIC.

ASSUNTO: Averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

**I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

1. A Assessoria Parlamentar do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior solicita nota técnica concernente: (i) Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.287/2009; (ii) Subemenda ao Substitutivo ao Projeto de Lei.
2. O Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.287/2009 foi objeto de exame por parte da Procuradoria por meio da Nota Nº 0225-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, aprovada pelo Procurador-Chefe da PFE-INPI, mediante o Despacho nº 0401/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.
3. O Projeto de Lei nº 6.287/2009 teve como escopo original restringir os parâmetros de exame dos contratos de transferência de tecnologia efetuado pelo INPI. Como é cediço, o INPI não é um mero órgão cartorial quando averba ou registra os contratos de transferência de tecnologia.
4. O INPI examina o mérito dos contratos, mormente às cláusulas dedicadas ao objeto, remuneração e coeficientes percentuais máximos para dedução de *royalties* fixados pelo Ministério da Fazenda.
5. Se o INPI não puder examinar essas cláusulas (exame de mérito dos contratos), ele será obrigado a averbar ou registrar um contrato com cláusulas econômicas em dissonância com o que prevê o Ministério da Fazenda, no tocante aos coeficientes para dedução de *royalties*.
6. A justificação do Projeto de Lei nº 6.287/2009 é clara ao retirar do INPI o exame de mérito dos contratos, *in verbis*:



“A nova redação do art. 2º da Lei nº 5.648/70 retira, claramente, as atribuições do INPI de adotar medidas no sentido de acelerar e regular a transferência de tecnologia. Não lhe cabe intrometer-se, como no passado, nos contratos celebrados livremente entre agentes econômicos. Esta é a opinião de advogados especializados na matéria, com a qual concordamos.”

7. A posição contida na justificação do Projeto de Lei é defendida na nova agenda de inovação da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI)/Confederação Nacional da Indústria (CNI), a qual defende um exame por parte do INPI de aspectos formais, e não de mérito, dos contratos de transferência de tecnologia. De fato, há advogados especializados na matéria e que representam as multinacionais que são favoráveis à limitação da atuação do INPI.

8. A compreensão sobre a matéria contida no Projeto de Lei nº 6287/2009 e na agenda da Confederação Nacional da Indústria não é compartilhada pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG) do INPI. No entendimento da DICIG/INPI, o exame de mérito dos contratos de transferência de tecnologia se faz necessário para sopesar os interesses dos agentes econômicos nacionais.

9. A DICIG posiciona-se veementemente contrária ao Projeto de Lei, bem como ao seu Substitutivo e à respectiva Subemenda.

10. Impende consignar que o tema não é abordado no texto “A Revisão da Lei de Patentes: inovação em prol da competitividade nacional”, de relatoria do Deputado Newton Lima.

11. O tema da restrição de exame de mérito dos contratos de transferência de tecnologia foi estudado pela Procuradoria por meio do Parecer nº 0004-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe mediante o Despacho nº 558/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

12. O precitado parecer resgata as normas legais e infralegais sobre a atuação do INPI no exercício da atividade de averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia.

13. De todos os projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional sobre propriedade intelectual, este é seguramente um dos mais polêmicos e de maior impacto no INPI. O que está em pauta não é um mero *modus operandi* da autarquia, mas a fiscalização exercida pelo INPI dos coeficientes percentuais máximos para dedução de *royalties* gerados pela exploração de marcas, patentes.

14. Há quatro projetos de lei em tramitação no Poder Legislativo cuja repercussão no INPI demanda um acompanhamento cuidadoso. O Substitutivo do Projeto de Lei em apreço está



compreendido nesse conjunto. Sugere-se à Administração um cuidado particular com a presente proposição normativa em trâmite no Congresso Nacional.

## II. PROPOSTA DE NOVA REDAÇÃO DO ART. 211 DA LEI 9.279/96

15. A redação vigente do art. 211 da Lei nº 9.279/96 encontra-se disposta nestes termos:

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.

16. O quadro abaixo apresenta as três redações propostas no âmbito do Projeto de Lei em tela:

- i. Redação do art. 211 proposta no Projeto de Lei nº 6.287/2009;
- ii. Redação do art. 211 proposta no Substituto ao Projeto de Lei nº 6.287/2009 (fls. 05);
- iii. Redação do art. 211 proposta na Subemenda ao Substituto ao Projeto de Lei (fls. 07).

Projeto de Lei nº 6.287/2009	Substituto ao Projeto de Lei nº 6.287/2009	Subemenda ao Substituto ao Projeto de Lei nº 6.287/2009
TÍTULO VI DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA	TÍTULO VI DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA, DA ASSITÊNCIA TÉCNICA E DA FRANQUIA	TÍTULO VI DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA, DA ASSITÊNCIA TÉCNICA E DA FRANQUIA
Art. 211. O INPI fará o registro e as respectivas averbações dos contratos de licença de patente ou de uso de marca, de transferência de tecnologia, de franquia e similares, que impliquem transferência de tecnologia, para que produzam efeitos em relação a terceiros.  §1º A análise do INPI para o registro dos contratos referidos no caput restringir-se-á à situação da patente e marca licenciadas, e às	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.  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.	Art. 211. O INPI fará registro dos contratos de fornecimento de tecnologia, franquia e similares para que produzam efeito em relação a terceiros.  § 1º A decisão relativa aos pedidos de averbação de contratos de que trata o caput será proferida no prazo de 30 dias, contratos a partir da data do pedido de averbação.  § 2º O INPI informará os termos



<p>informações pactuadas quanto à remuneração ao cedente da tecnologia.</p> <p>§2º O INPI efetuará o registro no prazo de 30 (trinta) dias, centrados da data de apresentação do pedido.</p> <p>§3º O INPI informará os termos do registro à Secretaria da Receita do Brasil e ao Banco Central do Brasil.</p>		<p>do registro à Receita Federal do Brasil e ao Banco Central do Brasil.</p>
--	--	--

17. A redação do art. 211 proposta no Projeto de Lei teve por finalidade restringir o exame de mérito dos contratos de transferência de tecnologia.

18. A redação vigente do art. 211 da Lei adota a expressão “transferência de tecnologia”. A redação proposta no Substitutivo do Projeto de Lei utiliza a expressão “contrato de fornecimento de tecnologia.”

19. O Substitutivo do Projeto de Lei menciona expressamente os contratos de “prestação de serviços de assistência técnica”. A redação vigente do art. 211 da Lei não possui menção expressa aos contratos de prestação de serviços de assistência técnica, o que não impede o exame desses contratos pelo INPI. Os contratos de serviço de assistência técnica são apresentados ao INPI para registro, conforme se percebe em seus atos normativos.

20. A Subemenda ao Substitutivo ao Projeto de Lei retira a expressão “prestação de serviços de assistência técnica”, constante do Substitutivo ao Projeto de Lei, e mantém o termo “fornecimento de tecnologia”.

21. O § 1º do art. 211, proposto na Subemenda ao Substitutivo ao Projeto de Lei, prevê um prazo de trinta dias para o INPI proferir decisão no âmbito de um processo de averbação ou registro de contrato de transferência de tecnologia. A redação vigente do art. 211, § 1º, da LPI já prevê o prazo de trinta dias para conclusão do ato de averbação ou registro de contratos. Prazo este que é respeitado pelo INPI.

22. A diferença entre a redação vigente do art. 211, § 1º, da LPI e o dispositivo constante da Subemenda ao Substitutivo ao Projeto de Lei reside nos termos “averbação” e “registro”. A redação vigente da norma utiliza o termo “averbação”, enquanto a Subemenda ao Substitutivo do Projeto de Lei adota a expressão de “registro”.

23. Conforme se verifica nos atos normativos do INPI, a autarquia adota as duas expressões “averbação” e “registro”, de acordo com a natureza do contrato submetido ao exame.



24. A redação vigente do art. 211 da LPI não prevê comunicação por parte do INPI à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Banco Central do Brasil. A Subemenda ao Substitutivo ao Projeto de Lei mantém a proposta original do Projeto de Lei no sentido de incluir um parágrafo dedicado à comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Banco Central do Brasil.

### III. PROPOSTA DE NOVA REDAÇÃO DOS §§ 3º e 4º DO ART. 62 E DOS §§ 3º e 4º DO ART. 140 DA LEI 9.279/96

25. O Substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.287/2009 propôs uma alteração do art. 211 e dos seguintes dispositivos da LPI: (i) art. 62, §3º; (ii) art. 62, §4º; (iii) art. 140, §3º; (iv) art. 140, §4º. A Subemenda ao Projeto de Lei não compreende proposições relativas a esses dispositivos.

26. O quadro abaixo traz as normas da LPI e da proposta de alteração do Substitutivo ao Projeto de Lei:

Lei 9279/1996	Substitutivo ao projeto de Lei nº 6.287/2009
Seção I – Da Licença Voluntária (Título I: Das Patentes)	
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 <i>caput</i> 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 (Título III: Das Marcas)	
Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em	Permanece o <i>caput</i>

relação a terceiros.	
§ 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 <i>caput</i> 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 <b>patente licenciada e/ou</b> do depósito de <b>patente licenciado</b> .

27. O § 3º do art. 62 e o § 3º do art. 140, propostos no Substitutivo do Projeto de Lei, estabelecem o prazo de trinta dias para o INPI proferir a decisão relativa aos pedidos de averbação dos contratos (licenças de patente e de marca).

28. Entretanto, a redação original da LPI já prevê o prazo de trinta dias para o INPI proferir essas decisões. A redação vigente do art. 211, parágrafo único, prevê o prazo de trinta dias, que é respeitado pela autarquia. Um contrato de licença para uso de patente (objeto do art. 62 da LPI) é considerado um contrato de transferência de tecnologia, razão pela qual o art. 211 aplica-se aos contratos de licença de uso de patente.

29. Ou seja, o § 3º do art. 62 e o § 3º do art. 140, ambos propostos no Substitutivo do Projeto de Lei repetem o teor de um comando legal já existente, o que motiva uma posição contrária à referida proposição.

30. O § 4º do art. 62, proposto no Substitutivo do Projeto de Lei, impede o exame de mérito dos contratos de licença de uso de patente. De acordo com a norma proposta, o INPI estará limitado a "verificar a situação e titularidade da patente licenciada e/ou do depósito de patente licenciado". Ou seja, o INPI não poderá se pronunciar sobre cláusulas referentes à remuneração da licença.

31. O § 4º do art. 140, proposto no Substitutivo ao Projeto de Lei possui um equívoco manifesto. O art. 140 da LPI está inserido no Título III, dedicado às marcas. O art. 140 da LPI não se refere a contratos de licença de patente, mas sim licença de marca. No entanto, o § 4º do art. 140, proposto no Substitutivo ao Projeto de Lei, refere-se expressamente a contrato de exploração de patente.

32. A DICIG/INPI manifesta-se contrária à limitação das atribuições da autarquia. A DICIG explica que a maior parte das empresas titulares de patentes e de tecnologia não patenteada encontra-se sediada nos países estrangeiros.

33. Em razão disso, essas empresas possuem um poder econômico de tal proporção que torna difícil uma negociação de contratos com empresas nacionais em termos favoráveis, o que justifica a manutenção das normas da LPI pertinentes à averbação/registro dos contratos.

34. As estratégias de controle de operação fiscais e cambiais sob responsabilidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Banco Central do Brasil são observadas pela DICIG no tocante à averbação/registro dos contratos.

35. Cumprir reproduzir trecho da argumentação exposta pela DICIG:

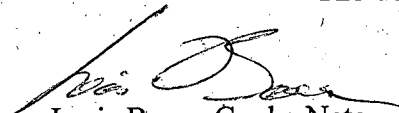
“É importante salientar que a alteração introduzida pelo artigo 240 da Lei nº 9.279/96 no artigo 2º parágrafo único da lei nº 5.648/70, que criou o INPI, não revogou as competências delegadas ao INPI pelo Banco Central do Brasil, conforme Resolução nº 3.844/2010 e pela Secretaria da Receita Federal, conforme Regulamento do Imposto de Renda, Decreto nº 3.000/99. Assim, é competência do INPI pela vigência da lei nº 4.131/62 proceder à análise substantiva dos contratos para posterior averbação ou registro, se atendidos os dispositivos legais e verificar *ex ante* as condições de dedução fiscal.”

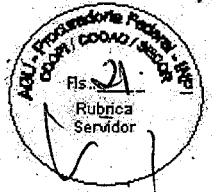
#### IV. CONCLUSÃO

36. Em conformidade com a nota técnica elaborada pela DICIG, sugere-se a manifestação CONTRÁRIA à (i) Subemenda adotada pela Comissão de Finanças e Tributação ao Substituto da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio ao Projeto de Lei nº 6.287, de 2009; (ii) Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio ao Projeto de Lei nº 6.287, de 2009.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2014.

  
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 0608/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.126759/2014-16.

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0329/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, elaborada pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Presidência.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2014.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe