



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 0327-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.16

PROCESSO Nº 52400.051778-2015-62

INTERESSADO: Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros

ASSUNTO: Minuta de resolução que enumera serviços não passíveis de averbação pelo INPI.

Senhor Diretor da DICIG,

1. Trata-se de minuta de resolução que compreende alterações na Resolução nº 54, de 2013, a qual enumera serviços não passíveis de averbação pelo INPI.

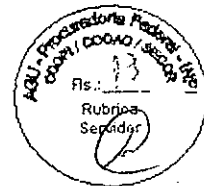
2. Os autos foram recebidos pela Procuradoria, no dia 22 de outubro de 2015. Foram solicitadas algumas alterações de caráter meramente formal, para fins de adequação aos ditames da Lei Complementar nº 95, de 1998. As alterações foram imediatamente atendidas pela DICIG, o que permite a expedição desta nota técnica, na presente data.

3. O art. 211 da Lei 9.279/96 prevê quais contratos são de averbação obrigatória pelo INPI para produção de efeitos em relação a terceiros. Pelo *caput* do art. 211 da LPI, vê-se a expressão “contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares”.

Lei 9.279/96, art. 211 – O INPI fará o registro de 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.

4. O INPI disciplinou o art. 211 da Lei 9.279/96 mediante a Instrução Normativa nº 16, de 2013, que menciona expressamente quais avenças são qualificadas como “contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares”. O art. 2º da Instrução Normativa nº 16, de 2013, situa os serviços de assistência técnica e científica no comando normativo do art. 211 da LPI.



5. O contrato cujo objeto envolva licença de direitos de propriedade industrial é classificado como contrato que implica transferência de tecnologia. Nesse rol, incluem-se os contratos de exploração de patente, de desenho industrial e uso de marca.

6. Por sua vez, há um conjunto de contratos por meio dos quais se adquire conhecimentos tecnológicos, que também dependem de averbação pelo INPI para que os mesmos surtam efeitos jurídicos em relação a terceiros. Nesse rol de contratos relacionados à aquisição de conhecimentos tecnológicos, estão abrangidos os de prestação de serviços de assistência técnica e científica, bem como os de fornecimento de tecnologia.

7. A Instrução Normativa nº 16, de 2013, menciona os serviços os quais são levados à averbação, mediante os contratos respectivos. Diferentemente, a Resolução nº 54, de 2013, refere-se somente aos serviços de assistência técnica e científica que dispensam averbação.

8. Por meio da Resolução nº 54, de 2013, os usuários tomam conhecimento de quais contratos não devem ser apresentados ao INPI para averbação, posto que por meio deles os contraentes não adquirem conhecimentos tecnológicos. Esse é um critério para definir quais serviços de assistência técnica e científica são passíveis de averbação.

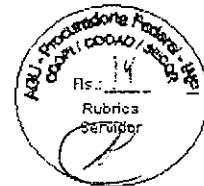
9. Pela proposta em exame, exclui-se três categorias de serviços de assistência técnica:

- (i) Serviços de manutenção preventiva prestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natureza;
- (ii) Serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração, revisão, reforma e recuperação prestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natureza; e
- (iii) Serviços de montagem, desmontagem, remontagem, inspeção e supervisão de montagem e início de operação prestados em equipamentos e/ou máquinas.

10. Os serviços acima enumerados foram incluídos nos incisos III, IV e V do art. 1º da minuta. Esses serviços não envolvem a transmissão de conhecimento relativo a um determinado método ou sistema, ou representam aquisição de aprendizado por um dos contraentes.

11. Os contratos/serviços previstos no art. 1º, III, IV e V, da minuta, não eram passíveis de averbação, s.m.j, antes da presente proposta normativa. A minuta de resolução, a princípio, não pretende excluir tais contratos/serviços da relação do que é averbado, mas simplesmente esclarecer ao usuário um fato já existente. Desse modo, a alteração proposta atende aos propósitos de maior transparência dos atos do INPI.

12. Ante o exposto, a Procuradoria não verifica óbice jurídico à publicação imediata da minuta de resolução.



13. Considerando o disposto na Portaria nº 441, de 13 de outubro de 2015, do Senhor Advogado-Geral da União, publicada no Diário Oficial da União – Seção 1, nº 196, de 14 de outubro de 2015, a presente manifestação assume caráter de manifestação jurídica formal da Procuradoria Federal Especializada do INPI, independentemente de submissão ao superior hierárquico do subscritor.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2015.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador