



**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 0200-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8**  
PROCESSO Nº 52400.092939-2016-59  
INTERESSADO: MDIC  
ASSUNTO: Projeto de lei 4897, de 2016

1. Trata-se de ofício encaminhado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços para que o INPI proceda à análise do Projeto de Lei nº 4897, de 2016, que acrescenta o art. 12 – A na Lei 12598/2012.
2. O Projeto busca proporcionar às Empresas Estratégias de Defesa possibilidade de utilizar os direitos de propriedade intelectual e industrial como garantias para acesso aos financiamentos de programas, produtos e serviços de defesa nacional de que trata o art. 8º da Lei 12598/2012.
3. De fato, o Projeto de Lei 4897 de 2016 tem por finalidade introduzir o art. 12 – A na Lei 12598/2012, que passaria a dispor que:  

*“Art. 12-A Os direitos de propriedade intelectual e industrial das Empresas Estratégicas de Defesa poderão servir de garantias para acesso aos financiamentos de programas, produtos, projetos e ações relativas a bens e serviços de defesa nacional de que trata o inciso I do caput do Art. 8º, e aos produtos Estratégicos de Defesa, nos termos da legislação específica, conforme regulamento.”*
4. Como se trata de Projeto de Lei que concebe como garantia os direitos da propriedade industrial previstos na Lei 9279/96, mostrou-se necessária a manifestação das áreas finalísticas do INPI, justamente para avaliar possíveis impactos no sistema de propriedade industrial.
5. A DICIG – Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros informou que Projeto de Lei situa-se fora da área de sua competência, conforme fls. 13/14 dos autos.
6. Por sua vez, a DIRMA – Diretoria de Marcas se posiciona “favorável por emendas”, conforme fls. 07/08 dos autos, apontando a necessidade de uma disposição legal que atribua às empresas interessadas o dever de apresentar avaliação patrimonial do bem oferecido em garantia, no momento em que se candidatarem ao financiamento.

*Jan*



7. Outro ponto levantado pela DIRMA diz respeito à precisão técnica na redação da norma legal que se busca introduzir com o Projeto de Lei 4897 de 2016. É que o texto se refere aos direitos de propriedade intelectual e industrial como se fossem distintos, sendo cediço, todavia, que a propriedade industrial é espécie do gênero propriedade intelectual.

8. Assim, a DIRMA assevera ser mais adequada a expressão propriedade intelectual no texto legal, gênero que abarcaria todas as espécies de propriedade intelectual previstas no ordenamento jurídico brasileiro, caso a intenção subjacente à proposta normativa tenha esse viés abrangente.

9. Por outro lado, a DIRPA – Diretoria de Patentes externou sua manifestação às fls. 09/12, posicionando-se de forma desfavorável ao Projeto de Lei 4897/2016, por entender que não se justifica a restrição de informação tecnológica a determinada empresa, de sorte que, para a DIRPA, a alteração normativa pretendida carece de uma análise mais profunda sobre o setor e os impactos daí advindos.

10. Não obstante as ponderações feitas pelas áreas finalísticas do INPI, cabem ainda algumas digressões a respeito do Projeto de Lei 4897/16.

11. O Projeto de Lei nº 4897 de 2016, ao introduzir o art. 12-A na Lei 12598/12, propõe que uma propriedade intelectual de titularidade das Empresas Estratégicas de Defesa sirva de garantia para fins de financiamento de programas, produtos, projetos e ações relativas a bens e serviços da defesa nacional, aumentando o acesso ao incentivo de que trata o Capítulo III da Lei 12598/12.

12. Em primeiro lugar, no que toca aos direitos de propriedade industrial, curial observar o que dispõe o art. 5º da Lei 92798/96:

*Art. 5º. "Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial"*

13. Assim, os direitos de propriedade industrial, como bens móveis, integram o patrimônio de seus titulares, constituindo-se em elementos do fundo do comércio das pessoas, podendo ser dados em garantia de empréstimos ou utilizados na formação do capital social de empresas de diversos tipos.

14. Com efeito, já é corrente a noção de que os ativos de propriedade intelectual adquiriram uma posição de destaque na economia atual, em face ao aumento das transações envolvendo direitos de propriedade intelectual, especialmente a concessão de financiamentos lastreados nesses direitos. É bem comum, outrossim, operações de empréstimos nas quais marcas e patentes são ofertadas como garantias.



15. Tratando-se de propriedade de bem móvel, afigura-se, de fato, possível a constituição de penhor sobre patente ou marca, nos termos do art. 1420 do Código Civil, sendo certo, contudo, que o registro daí decorrente deve ser anotado perante o INPI, conforme art. 59, II e art. 136, II, respectivamente, da Lei 9279/96.

16. Por certo, o contrato de penhor que viabiliza o oferecimento de uma propriedade industrial como garantia deve observar a norma contida no art. 1424 do CC, sob pena de ineficácia, o que, a princípio, atenua a preocupação externada pela DIRMA quanto à necessidade de previsão, no texto, de valoração do bem dado em garantia, já que a referida norma legal exige todas as suas especificações.

17. Não se nota, portanto, qualquer óbice legal para que os direitos de propriedade industrial sirvam como garantias para qualquer fim, cabendo, no entanto, a reflexão sobre algumas ressalvas ao Projeto, decorrentes do sistema de propriedade industrial em vigor no Brasil.

18. No que tange ao oferecimento de um registro marcário como garantia, cuida ressaltar a regra constante do art. 128, § 1º, da Lei 9279/96, assim enunciada:

*Art. 128. "Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.*

*§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei." (grifou-se)*

19. Ou seja, segundo o dispositivo legal acima reproduzido, só pode ser titular de um determinado registro marcário pessoa que exerça efetiva e licitamente atividade com ele compatível, seja de forma direta ou por empresas controladas.

20. Assim, nada obsta que determinada Empresa Estratégica de Defesa ofereça em garantia eventual registro marcário, desde que observado o disposto no art. 128, § 1º da Lei 9279/96, isto é, desde que o credor pignoratício exerça, direta ou indiretamente, atividade compatível com a marca dada em garantia.

21. Afinal, é cediço que, ao oferecer determinada marca como garantia de eventual operação financeira, deve-se proceder à transferência efetiva da posse do bem, nos moldes do art. 1431 do Código Civil, de sorte que, neste caso, seria transferida ao credor pignoratício a posse do próprio certificado do registro marcário, conforme art. 1433, I do CC, cabendo-lhe, portanto, apropriar-se dos frutos da coisa empenhada, a teor do art. 1433, V do CC.

22. Ora, a despeito de não significar efetiva transferência da propriedade do bem, a posse da marca confere ao credor pignoratício os atributos a ela inerentes, notadamente quanto



aos royalties, daí porque tal alteração não deve escapar do exame do INPI quando do pedido de anotação do gravame, por força do inafastável cotejo das previsões contidas nos art. 136, II e art. 128 da LPI.

23. Noutro giro, quanto à manifestação da DIRPA, impende sopesar que a política de incentivo às Empresas Estratégicas de Defesa já existe desde a Lei 12598/12, não é algo que se busca introduzir com o Projeto de Lei ora sob exame. A proposta de alteração normativa, à evidência, busca apenas facilitar ainda mais o acesso aos financiamentos de que trata o Capítulo III do referido Diploma Legal.

24. Ademais, não se verifica, no Projeto de Lei 4897 de 2016, o propósito de direcionar o acesso à política de incentivo introduzida pela Lei 12598/12 a determinada empresa ou mesmo segmento tecnológico. Ao que parece, a proposta normativa em tela se destina a toda Empresa que restar caracterizada como Empresa Estratégica de Defesa à luz do art. 2º, IV da Lei.

25. Com efeito, não é nada incomum que uma patente ou mesmo um pedido de patente sirva como garantia de eventual obrigação assumida pelo titular, como, aliás, prevê o art. 59, II da Lei 9279/96, de modo que, em essência, o Projeto nº 4897 de 2016 não traz qualquer novidade no âmbito do sistema de propriedade industrial, busca-se, em verdade, incrementar o leque de incentivos disponibilizados às Empresas Estratégicas de Defesa pela 12598/12.

26. De fato, não se pode descuidar, todavia, da possibilidade de que as patentes e ou pedidos de patentes de titularidade das Empresas Estratégicas de Defesa encerrem interesse à defesa nacional, e, portanto, atraiam a incidência do disposto no art. 75 da Lei 9279/96, o que lhes impõe um rito especial de tramitação. Vale conferir o que reza o referido dispositivo legal:

**Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei.**

§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.

§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

§ 3º A exploração e **a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular.** (grifou-se).

27. Com relação à hipótese trazida pelo Projeto 4897 de 2016, relevante observar o que dispõe o § 3º do art. 75 da LPI, na medida em que condiciona eventual cessão do pedido ou

da patente de interesse da defesa nacional à prévia autorização do órgão competente do Poder Executivo.

28. Ora, como visto alhures, oferecer o pedido ou a patente em garantia significa transferir a própria posse desse bem ao credor pignoratício, conforme art. 1433, I do CC, o que, a rigor, reclamaria a aplicação da regra estabelecida no art. 75, § 3º da Lei 9279/96, exigindo-se, neste sentido, prévia manifestação do órgão competente do Poder Executivo a respeito do oferecimento em garantia de pedido ou patente de interesse nacional.

29. Logo, em que pese o costumeiro brilhantismo da DIRPA, não se vislumbra óbice jurídico na possibilidade de que pedidos ou patentes de titularidade das Empresas Estratégicas de Defesa sirvam como garantia para acesso aos financiamentos de que trata a Lei 12598/12, desde que observada a regra disposta no art. 75, § 3º da Lei 9279/96 nos casos que interessem à defesa nacional, cabendo ao INPI aferir tal observância no momento da anotação, *ex vi* art. 59, II da LPI.

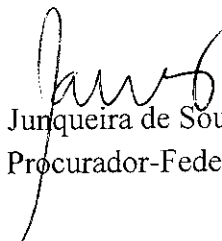
30. A imposição de sigilo aos pedidos e patentes de interesse da defesa nacional, por força do art. 75 da Lei 9279/96, pode realmente acarretar alguma dose de dificuldade na mensuração do bem a ser dado em garantia, mas, à evidência, não parece indicar uma impossibilidade legal de oferecimentos destes bens em garantia. Trata-se, data vênia, de um ônus do qual o interessado deverá encontrar meios de se desincumbir para ter acesso ao incentivo.

31. Destarte, na linha das razões ora expendidas, cuida sugerir que a posição do INPI seja pela não oposição ao Projeto de Lei 4897 de 2016, porquanto inexistir óbice para que uma propriedade industrial sirva de garantia aos financiamentos de que trata a Lei 12598/12, desde que sejam feitas emendas ao Projeto, nos seguintes termos:

- I) No caso de marca ou pedido de registro, condicionar o oferecimento em garantia à observância da regra inserida no art. 128, § 1º da Lei 9279;
- II) No caso de pedido ou patente de interesse nacional, condicionar o oferecimento em garantia à submissão do disposto no art. 75, § 3º da LPI, isto é, à prévia autorização do órgão competente do Poder Executivo;

32. Antes de uma definição neste sentido, porém, afigura-se conveniente um novo encaminhamento à DIRPA para que, considerando as ponderações ora esposadas nesta Nota, avalie, *no prazo de 5 dias*, se a emenda ora sugerida, no que toca às patentes, seria suficiente para modificação da conclusão lançada às fls. 09/12.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2016.

  
Daniel Junqueira de Souza Tostes  
Procurador-Federal