



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 0222-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8
PROCESSO Nº 52400.092939-2016-59
INTERESSADO: MDIC
ASSUNTO: Projeto de Lei 4897, de 2016

Exmo. Sr. Procurador-Chefe da PFE/INPI,

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 Estratégicas 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.

1. 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.”

2. 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.

3. 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.



4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. O processo veio, então, a esta PFE/INPI, ocasião em que, por meio da Nota 0200-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8 (fls. 16/18), entendeu-se não haver óbice jurídico ao Projeto de Lei 4897/2016, sendo certa, contudo, a necessidade de emendas ao referido Projeto de modo a conformá-lo com o sistema de propriedade industrial em vigor.

9. Diante das considerações aduzidas na Nota acima mencionada, a DIRPA, reconsiderando sua posição anterior, aquiesceu com a possibilidade de sugerir emendas ao Projeto de Lei sob exame (fls. 19).

10. 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.

11. 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"



12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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 exercam 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)

18. 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.

19. 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.

20. Não custa lembrar, neste passo, a regra contida no art. 134 da LPI a respeito da cessão do registro de marca, verbis:

Art. 134. "O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro." (grifou-se)

21. Afinal, é cedição 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, § 1º c/c art. 134, todos 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, 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.

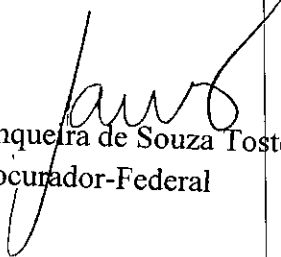
31. Pelo exposto, na linha das razões ora expendidas, cuida sugerir que a posição do INPI seja pela não oposição ao Projeto de Lei 4897 de 2016, porquanto inexistir óbice para que uma propriedade industrial sirva de garantia aos financiamentos de que trata a Lei 12598/12, desde que sejam feitas emendas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



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

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2016.


Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal



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 0635/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

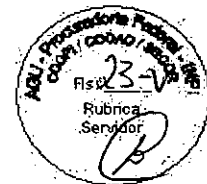
REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.092939-2016-59

1. Estou de acordo com a Nota nº 0222-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador da COOPI.
2. Conforme dispõe o Projeto de Lei nº 4.897/2016, os direitos de propriedade intelectual das Empresas Estratégicas de Defesa podem servir como garantia em financiamentos de programas, produtos, projetos e ações relativas a bens e serviços de defesa nacional.
3. Não se identifica óbice para que uma empresa, seja estratégica de defesa ou não, contrate um financiamento junto a uma entidade bancária, no qual fique consignado um direito de propriedade industrial como garantia. Essa assertiva decorre da compreensão do instituto da garantia, aplicado em uma relação regida pelo direito das obrigações. Garantia é o instituto jurídico que protege, assegura ou acautela o credor, na hipótese de inexecução do devedor.
4. O credor que recebe uma patente como um direito real de garantia, não exerce direito sobre a coisa alheia. De fato, o credor terá preferência sobre o preço apurado na alienação da patente. Por isso, Caio Mário diz que a garantia real corresponde à “realização do valor da coisa”, que se consubstancia mediante a obtenção da soma de dinheiro por meio da alienação do bem.

“A noção básica dos direitos reais de garantia ainda é mais simples do que a dos de gozo ou fruição, pois tão-somente revela a vinculação de certo bem do devedor ao pagamento da dívida, sem conferir ao credor a fruição da coisa em si; e se em alguns casos retém o credor o objeto em seu poder, apura-se todavia que ou não tem a faculdade de suar a coisa e auferir a sua renda (penhor), ou o rendimento dela é destinado especificamente à liquidação da obrigação garantida (anticrese).

[...]

Assegurada a dívida por uma garantia real, o credor tem a faculdade de receber prioritariamente, ou se acha munido de um



privilégio, o que desenvolveremos ao tratar deste [...]. Não exerce direito sobre a coisa alheia, mas tem preferência sobre o preço apurado na sua venda judicial. Daí dizer-se que, na essência, a garantia real consiste na realização do valor das coisa, isto é, em obter certa soma de dinheiro, mediante sua alienação.”¹

5. O conceito de direito real de garantia é compatível com a natureza dos direitos de propriedade industrial. O direito real de garantia consubstancia-se mediante bens móveis ou imóveis. Por sua vez, os direitos de propriedade industrial são reconhecidos como bens móveis, pelo art. 2º da Lei nº 9.279, de 1996, *in verbis*:

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

6. Ocorre, no entanto, que o projeto de lei refere-se a direitos de propriedade intelectual e industrial. Como é cediço, o direito autoral é reconhecido como de natureza moral.

7. O projeto de lei tal como está redigido ensejaria uma discussão sobre a possibilidade dos direitos autorais servirem de garantia. Não parece que o proponente tenha qualquer interesse nos direitos autorais como garantia.

8. Ao que parece, a intenção do proponente está voltada aos direitos de propriedade industrial. Nesse diapasão, recomenda-se a exclusão do termo “direitos de propriedade intelectual”, mantendo apenas a previsão de direitos de propriedade industrial.

9. Duas outras problemáticas surgem no tocante à operacionalização dos direitos de propriedade industrial como garantia. A primeira delas refere-se ao art. 128, § 1º, da Lei nº 9.279, de 1996.

10. Como é cediço, o registro marcário não pode ser adquirido por qualquer pessoa física ou jurídica, mas somente por aquela pessoa que desenvolve atividade efetiva e licitamente na área correspondente. Um banco não pode ser titular de uma marca que assinale serviços na área de alimentos. Um banco somente pode ser titular de uma marca que assinale serviços bancários.

11. Essa é uma questão que demanda melhor normatização, seja na proposta de lei, ou no regulamento. Do contrário, a previsão legal ora em análise pode ensejar uma violação a um dos dispositivos mais relevantes do sistema marcário, inscrito no art. 128, § 1º, da Lei nº 9.279, de 1996.

¹ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. vol. IV: Direitos Reais. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 275/276.



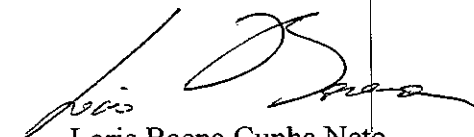
12. É razoável imaginar que as Empresas Estratégicas de Defesa detenham patentes de interesse da defesa nacional, nos termos do art. 75 da Lei nº 9.279, de 1996, e do Decreto nº 2.553, de 1998. Como conciliar essas patentes de interesse da defesa nacional, que possui um tratamento legal sigiloso, com o instituto da garantia aventado no projeto de lei em estudo? Talvez seja possível oferecer em garantia essas patentes. De todo modo, parece razoável que essa matéria seja melhor disciplinada no projeto de lei, ou no regulamento.

13. Diante do exposto, sugere-se que o INPI assumo o seguinte posicionamento: **NADA A OPOR ao Projeto de Lei nº 4.897, de 2016**, o que não impede sugerir uma reflexão sobre três aspectos, a saber:

- (i) Exclusão da expressão “propriedade intelectual” no art. 12-A proposto;
- (ii) Previsão na lei ou no regulamento de uma norma que promova a conciliação do direito real de garantia de um registro marcário com o art. 128, § 1º, da Lei nº 9.279, de 1996. É preciso criar um mecanismo legal para que a titularidade do registro marcário não seja transferida ao banco credor, pois isso seria uma violação ao art. 128, § 1º, da Lei nº 9.279, de 1996. Uma vez acionada a cláusula de garantia, o registro marcário haverá de ser alienado a quem efetivamente pode adquiri-lo por exercer atividade correlata;
- (iii) Previsão na lei ou no regulamento de uma norma que concilie o instituto da garantia e as patentes de interesse da defesa nacional.

14. À Presidência.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2016.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe