

**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

**Parecer nº 0051-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO Nº 52400.139015-2016-23

INTERESSADO: Presidência

ASSUNTO: Minuta de instrução normativa sobre averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia.

I. Legalidade da minuta de instrução normativa objeto da presente manifestação.

II. Recomenda-se consulta ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e ao Ministério da Fazenda para avaliar se a exclusão da Lei nº 4.131, de 1962, e da Portaria MF nº 436, de 1958, dos parâmetros de análise de contrato, implica violação de norma de controle de capital estrangeiro.

III. A controvérsia em tela cinge-se a apenas um tipo de relação contratual, a que envolve empresa controladora e a sua controlada.

IV. O INPI não aplica as restrições da Lei nº 4.131, de 1962, e da Portaria MF nº 436, de 1958, a todo tipo de contrato, mas tão somente àqueles firmados por empresas com vinculação majoritária de capital.

Sr. Presidente do INPI,

## **I. RELATÓRIO**

1. A Presidência submete à apreciação da Procuradoria minuta de instrução normativa que disciplina os procedimentos de averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia, e outros concernentes aos direitos de propriedade industrial.



2. A averbação e registro dos contratos constitui tema de exame recorrente por parte desta Procuradoria. Registra-se a seguir algumas manifestações recentes sobre a matéria:

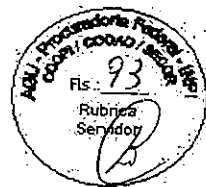
- (i) Parecer nº 0004-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 sobre o marco inicial dos efeitos da averbação dos contratos;
- (ii) Nota nº 0329-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, aprovado pelo Procurador-Chefe, por intermédio do Despacho nº 0608/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.25.3, sobre projeto de lei dedicado à restrição dos parâmetros de exame dos contratos de transferência de tecnologia;
- (iii) Parecer nº 0009-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0744/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, sobre a rubrica nos anexos dos contratos submetidos à averbação ou registro;
- (iv) Nota nº 0352-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.7, aprovado pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 0817/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, sobre sobrestamento de processo administrativo de averbação de contratos;
- (v) Nota nº 0334-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.7, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0821/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, sobre os efeitos da resilição unilateral de contrato;
- (vi) Parecer nº 0019-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 1173/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, sobre pedido de certidão efetuado por terceiros.

3. Dos estudos precedentes realizados pela Procuradoria, o Parecer nº 0004-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 é o que guarda maior pertinência com a matéria contida na presente consulta. O Parecer nº 0004-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 0448/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, possui a seguinte ementa:

I. Não se verifica uma imposição legal obrigando o INPI a limitar o percentual de remessa de *royalties* estabelecidos nos contratos. Entretanto, quando o INPI assim procede, ele age com respaldo legal, notadamente na Lei nº 4.131/62.

II. Não há óbice legal para excluir os dados contratuais relativos ao valor e as condições de pagamento da publicação oficial (RPI).

III. O exame de mérito dos contratos de transferência de tecnologia submetidos à averbação [...] demanda uma densidade normativa própria de decreto regulamentar, porquanto a matéria em apreço diz respeito à complementação do art. 211 da Lei nº 9.279/96.



4. A minuta de instrução normativa ora apresentada decorre de uma demanda da sociedade empresarial, reiteradamente defendida pela Confederação Nacional de Indústria em suas agendas dedicadas à propriedade industrial. A matéria também é defendida pelas entidades representativas de profissionais da área da propriedade industrial.
5. Reconhece-se a cizânia de entendimento entre a sociedade empresarial e a área técnica do INPI. Por um lado, a sociedade espera que o INPI efetue um exame meramente formal dos contratos de transferência de tecnologia, e outros. Por outro lado, a área técnica do INPI entende que se assim o fizer contribuirá para evasão de divisas, prejudicando a economia nacional.
6. A controvérsia vai além de aspectos procedimentais do exame. O que está em jogo é a política fiscal do País. Por política fiscal, entende-se as medidas de arrecadação de receitas e realização de despesas, considerando as funções relativas à estabilização macroeconômica, redistribuição de renda e alocação de recursos.
7. O INPI não contribui na definição da política fiscal do País. A autarquia não é convidada para participar dos fóruns sobre a matéria, não é demandada a opinar sobre a dedutibilidade fiscal, etc. Ao INPI, cabe executar a legislação.
8. O fato é que se interpreta de diferentes maneiras as obrigações do INPI relativas à averbação e registro de contratos.
9. Para a sociedade empresarial, a legislação não autoriza o INPI a se preocupar com aspectos fiscais do contrato de transferência de tecnologia. A área técnica da autarquia interpreta a legislação de modo diametralmente oposto.
10. A legislação que rege a matéria foi analisada por esta Procuradoria, por meio do Parecer nº 0004-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. A Procuradoria concluiu que a legislação não obriga o INPI a efetuar a análise técnica dos termos do contrato, isto é, limitar o percentual de remessa de *royalties* estabelecidos nos contratos.
11. Isso quer dizer que o INPI quando efetua a análise técnica dos termos do contrato age *contra legem*? Em hipótese alguma. O INPI possui respaldo na legislação.
12. A legislação fiscal sobre a averbação e registro de contratos não obriga o INPI a efetuar o exame de natureza substantiva dos contratos, mas o autoriza a assim proceder.
13. É o relatório.



## II. MÉRITO

### II.1 LEGISLAÇÃO

14. A averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia, e outros, possui previsão lacônica na Lei nº 9.279, de 1996. O art. 211 da Lei nº 9.279, de 1996, reconhece a competência do INPI para o registro dos contratos de transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para conferir efeitos a terceiros.<sup>1</sup>

15. O parágrafo único do dispositivo em comento prevê o prazo de trinta dias, a partir da data do protocolo do pedido, para a Administração proferir uma decisão relativa aos pedidos de registro.<sup>2</sup>

16. O exame hoje adotado pelo INPI tem origem em norma diversa da Lei nº 9.279, de 1996, posto que esta não se remete à legislação fiscal, e tampouco preconiza como será realizado o exame dos contratos. O substantivo “decisão”, inscrito no *caput* do art. 211 da Lei nº 9.279, de 1996, sugere que a atividade de averbação e registro dos contratos não se resume a uma atividade cartorial.

17. Da legislação pertinente à matéria, destaca-se a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior. O art. 11 da Lei prevê o registro de contratos para efeito de transferência financeira para o pagamento de *royalties*, quando o objeto avençado envolver o uso de patentes, marcas, e outros.<sup>3</sup>

18. O art. 12 da Lei nº 4.131, de 1962, permite a dedução dos valores correspondentes aos *royalties* da declaração de imposto de renda, conquanto respeitado o limite máximo de 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Lei nº 9.279, de 1996, 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.

<sup>2</sup> Lei nº 9.279, de 1996, art. 211. [...] 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.

<sup>3</sup> Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, Art. 11. Os pedidos de registro de contrato, para efeito de transferências financeiras para o pagamento dos *royalties*, devido pelo uso de patentes, marcas de indústria e comércio ou outros títulos da mesma espécie, serão instruídos com certidão probatória da assistência e vigência, no Brasil, dos respectivos privilégios concedidos pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, bem como de documento hábil probatório de que eles não caducaram no País de origem. (Redação dada pela Lei nº 4.390, de 29.8.1964)

<sup>4</sup> Lei nº 4.131, de 1962, art. 12. As somas das quantias devidas a título de “*royalties*” pela exploração de patentes de invenção, ou uso das marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373 de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido. § 1º Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade. § 2º As deduções de que este artigo trata, serão admitidas quando comprovadas as despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, desde que efetivamente prestados tais serviços, bem como mediante o contrato de cessão ou licença de uso de marcas e de patentes de invenção, regularmente registrado no País, de acordo com as prescrições do Código de Propriedade Industrial. § 3º As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, somente poderão ser deduzidas nos



19. Os arts. 11 a 14 da Lei nº 4.131, de 1962,<sup>5</sup> respaldam o exame dos contratos tal como o faz o INPI hoje. O certificado de averbação ou registro, emitido pelo INPI, é utilizado como instrumento para autorizar a realização de pagamentos a empresas no exterior.

20. O INPI utiliza a Portaria do Ministério da Fazenda nº 436, de 30 de dezembro de 1958, que estabelece os coeficientes percentuais máximos para a dedução de *royalties*, pela exploração de marcas, patentes, assistência técnica, científica, e outros, considerando o grau de essencialidade.

21. De acordo com o art. 2º do Decreto-Lei nº 1.718, de 27 de novembro de 1979, cabe ao INPI auxiliar a fiscalização dos tributos sob administração do Ministério da Fazenda.<sup>6</sup> O art. 355, §3º, do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, reconhece a averbação ou registro do contrato como condição para a dedutibilidade das importâncias pagas pelas pessoas jurídicas, *in verbis*:

Art. 355 [...] § 3º A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou *royalties* pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) **somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI**, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

22. Procede-se um exame dos contratos tendo como parâmetros de análise a legislação tributária, particularmente a Lei nº 4.131, de 1962, e a Portaria MF nº 436, de 1958.

---

cinco primeiros anos do funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por autorização do Conselho da Superintendência do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito.

<sup>5</sup> Lei nº 4.131, de 1962, art. 13. Serão consideradas, como lucros distribuídos e tributados, de acordo com os arts. 43 e 44, as quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção e por assistência de patentes de invenção e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem as condições ou excederem os limites previstos no artigo anterior. Parágrafo único. Também será tributado de acordo com os arts. 43 e 44 o total das quantias devidas a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou sediadas no exterior, a título de uso de marcas de indústria e de comércio. Art. 14. Não serão permitidas remessas para pagamentos de "royalties", pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil, pertença aos titulares do recebimento dos "royalties" no estrangeiro. Parágrafo único. Nos casos de que trata este artigo não é permitida a dedução prevista no art. 12 (doze).

<sup>6</sup> Decreto-Lei nº 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2º Continuam obrigados a **auxiliar a fiscalização dos tributos sob a administração do Ministério da Fazenda, ou, quando solicitados, a prestar informações**, os estabelecimentos bancários, inclusive as Caixas Econômicas, os Tabeliães e Oficiais de Registro, o **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**, as Juntas Comerciais ou as repartições e autoridades que as substituírem, as Bolsas de Valores e as empresas corretoras, as Caixas de Assistência, as Associações e Organizações Sindicais, as companhias de seguros, e demais entidades, pessoas ou empresas que possam, por qualquer forma, esclarecer situações de interesse para a mesma fiscalização.



Outras duas normas de especial relevância na matéria é o Decreto nº 55.762, de 17 de fevereiro de 1965, e o Decreto nº 4.489, de 28 de novembro de 2002.

23. Talvez seja possível rever os parâmetros de análise dos contratos submetidos ao INPI. O INPI pode continuar auxiliando a fiscalização dos tributos sob a administração do Ministério da Fazenda, tal como estabelece o art. 2º do Decreto-Lei nº 1.718, de 1979, por meio de fornecimento de informações às autoridades fazendárias.
24. Nessa linha de raciocínio, não se percebe um óbice jurídico para o INPI deixar de examinar os contratos à luz da Lei nº 4.131, de 1962, e da Portaria MF nº 436, de 1958, particularmente porque não se identifica uma norma obrigando a autarquia a assim proceder.
25. Admitida a hipótese do INPI não mais aplicar Lei nº 4.131, de 1962, e a Portaria MF nº 436, de 1958, exsurtem algumas dúvidas:
- I. Qual órgão verificará os coeficientes percentuais máximos para a dedução de *royalties*?
  - II. Deixando o INPI de examinar as cláusulas contratuais, haverá pagamentos ao exterior não correspondentes com os efetivamente permitidos pela legislação?
26. Por mais pertinentes que sejam as dúvidas acima, não está claro se cabe ao INPI preocupar-se com essas questões.
27. Provavelmente, o Estado possui outros mecanismos para tutela fiscal. Por conseguinte, o INPI não precisa dedicar atenção a aspectos da legislação tributária no momento da averbação e registro dos contratos.
28. O Parecer nº 0004-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 concluiu pela possibilidade da autarquia rever o procedimento administrativo de averbação e registro de contratos no sentido de restringir os parâmetros de análise.
29. A revisão dessa atividade está vinculada a definições de natureza política e tributária. Por isso, o precitado parecer sugeriu que a revisão substantiva do processo de averbação e registro fosse realizada no âmbito da Administração Direta. A matéria em tela possui uma densidade normativa própria de decreto regulamentar, posto que se objetiva conferir a fiel execução do art. 211 da Lei nº 9.279, de 1996.
30. Tal compreensão da matéria não exclui a prerrogativa da autarquia de editar ato normativo administrativo restringindo o exame dos contratos aos aspectos formais, isto é, excluindo a Lei nº 4.131, de 1962, e a Portaria MF nº 436, de 1958, dos parâmetros de análise.
31. De todo modo, persiste a necessidade de verificar junto ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e ao Ministério da Fazenda se a proposta em apreço viola algum



preceito de política econômica ou tributária, sob pena de se editar um ato normativo administrativo lesivo ao interesse público.

32. A presente sugestão nada há de estranha à prática adotada pela autarquia, em outras matérias. O INPI comumente consulta a Administração Direta sobre a edição de atos normativos para verificar a consonância com uma determinada política pública ou setorial. O inverso também ocorre no sentido de colher a opinião técnica da autarquia a respeito de projetos de lei, e outras medidas, com impacto potencial no sistema de propriedade industrial.

## II.2 MINUTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA

33. Os autos trazem dois modelos de exame de contratos. O primeiro modelo, descrito na proposta normativa elaborada pela área técnica às fls. 75/81, é o vigente no qual a Administração emite o certificado contendo a limitação de dedutibilidade fiscal, nos termos da Lei nº 4.131, de 1962, e da Portaria MF nº 436, de 1958, em um único caso, quando as empresas são vinculadas e controladas.

34. A limitação de dedutibilidade fiscal, nos termos da Lei nº 4.131, de 1962, e da Portaria MF nº 436, de 1958, não se aplica a todos os contratos submetidos à averbação e registro, mas sim à seguinte situação: uma empresa controladora (por exemplo, uma montadora de veículo com sede no exterior) e a sua empresa controlada (por exemplo, a subsidiária com sede no Brasil).

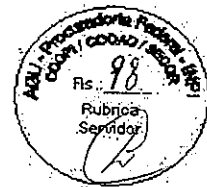
35. A precitada proposta não inova no ordenamento jurídico, mas traduz a prática existente.

36. O segundo modelo, ora em apreciação, incorpora as sugestões da sociedade empresária no sentido de não formulação de exigência, ainda que o contrato esteja em dissonância com a legislação fiscal. Os aspectos do contrato que guardam pertinência com a Lei nº 4.131, de 1962, e com a Portaria MF nº 436, de 1958, não serão examinados pelo INPI.

37. A minuta de instrução normativa, portanto, dispõe sobre os procedimentos administrativos de averbação e registro de contratos, mas o faz com vistas a limitar os parâmetros de análise.

38. Apresentado o escopo da proposta normativa, passa-se a análise particular de seus dispositivos.

39. O art. 1º da minuta de instrução normativa indica o objeto do ato e seu respectivo âmbito de aplicação, em conformidade com o art. 7º da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.



40. O art. 2º da minuta distingue o ato de averbação e de registro. Essa é uma distinção já presente na Instrução Normativa nº 16, de 2013, que remonta a outros atos normativos. Os contratos de licença e de cessão de direitos de propriedade industrial são objeto de averbação. Os contratos de transferência de tecnologia e de franquia são objeto de registro.
41. O inciso I do art. 2º da minuta prevê os três tipos de licença de direito de propriedade industrial, enquanto o inciso II especifica as cessões de direito. A licença é o instrumento utilizado para se autorizar um terceiro a usar ou explorar um direito de propriedade industrial. Por sua vez, a cessão de direito de propriedade industrial implica mudança de titularidade do direito ou do registro.
42. O inciso III do art. 2º da minuta traz os dois tipos de contrato de transferência de tecnologia, sendo o primeiro o de *know how*. O conceito de contrato de *know how* não se encontra disposto em lei, mas sim na doutrina.<sup>7</sup> Em regra, o *know how* remete ao contrato sobre intercâmbio de conhecimentos técnicos sem amparo em direitos de propriedade industrial.
43. O contrato de franquia é mencionado no inciso IV do art. 2º da minuta, o qual também é submetido ao registro perante o INPI. Vê-se, portanto, que o art. 2º trata da tipologia dos contratos.
44. O art. 3º da minuta restringe as cessões de direitos de propriedade submetidas à averbação, sendo que seu parágrafo único simplifica o procedimento de transferência de titularidade de direitos patentários e de registros de marcas e desenhos industriais.
45. O art. 4º da minuta dispensa a averbação ou registro de contratos de exportação de tecnologia.
46. A Resolução INPI nº 156, de 2015, exclui determinados serviços do processo de registro efetuado pelo INPI, porquanto eles não implicam transferência de tecnologia. Comprovado que o serviço implica transferência de tecnologia, submete-se o mesmo ao registro.
47. O art. 5º da minuta remete à lista de serviços contidos na Resolução INPI nº 156, de 2015. O dispositivo permite, tal como já o fazia a Resolução nº 156, de 2015, o registro dos contratos quando implicar transferência de tecnologia. Da leitura do art. 5º em comento, conclui-se que: (i) O INPI efetuará a análise técnica do *objeto* do contrato; (ii) Se o objeto do contrato for

<sup>7</sup> “A tecnologia não-patenteada, ou *know-how*, é qualquer informação que possua valor econômico para quem a detém, podendo ela referir-se a processos ou métodos industriais, comerciais ou de prestação de serviços. O *know-how* pode ou não estar protegido segundo o regime legal do segredo.” LEORNARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 76-77. “Frequentemente tal noção é usada em seu sentido restrito – para alcançar somente o conhecimento de certos segmentos da estrutura técnica de produção (*know how* técnico). Por tal razão, tende-se a reduzir o *know how* ao **segredo de indústria**. No entanto, o que o define não é o segredo de uma técnica, mas a falta de acesso por parte do público em geral ao conhecimento do modelo de produção de uma empresa.” BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 651.



de um serviço contido na Resolução nº 156, de 2015, mas não implicar transferência de tecnologia, o INPI indeferirá o registro.

48. O art. 6º da minuta informa os documentos que instruem o pedido de averbação ou de registro dos contratos, enquanto o art. 7º traz os dados a serem obrigatoriamente declarados perante o INPI, os quais são necessários para confecção do certificado almejado.

49. O contrato submetido à averbação ou registro há de estar em conformidade com a legislação nacional, inclusive no tocante ao prazo de vigência do direito, conforme prevê o art. 8º da minuta. Hoje, o INPI confere se o contrato está de acordo com a legislação. Vigente a instrução normativa proposta, o INPI não efetuará tal conferência. Isso não quer dizer que as partes contratuais não precisam observar o disposto na lei.

50. Conforme já afirmado, o ato de averbação refere-se a direitos de propriedade industrial, a saber, licença ou cessão de patente, de registro marcário e de registro de desenho industrial. A licença ou a cessão desses direitos de propriedade industrial pode ocorrer quando já houve a concessão prévia dos mesmos pelo INPI, ou quando eles se encontram na fase de tramitação do pedido.

51. Por exemplo, é possível licenciar o uso de um pedido de patente, ou até mesmo transferir a sua titularidade, sendo dispensável aguardar a concessão para remunerar os direitos envolvidos. O número do pedido ou do título já concedido precisa constar da licença ou da cessão levada à averbação, conforme prevê o art. 9º da minuta.

52. O art. 10 da minuta prevê quatro tipos de decisão do INPI, no trâmite do pedido de averbação ou registro, a saber: (i) deferimento; (ii) formulação de exigência; (iii) indeferimento; (iv) arquivamento. Tal como prevê o art. 211, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996, o prazo para se proferir a decisão é de 30 dias. O prazo para o usuário cumprir uma exigência é de até 60 dias, o que se mostra em consonância com o art. 224 da Lei nº 9.279, de 1996.<sup>8</sup>

53. O art. 11 da minuta prevê a identificação das partes contratantes. O parágrafo único do dispositivo permite o saneamento de equívocos de digitação cometidos pelas partes no contrato, mediante uma petição de retificação de dados.

54. O art. 12 da minuta prevê os aspectos concernentes ao domicílio ou residência das partes contratantes.

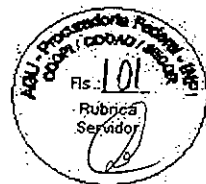
55. O marco inicial dos efeitos da averbação ou registro dos contratos é objeto do art. 13 da minuta, que se mostra em consonância com a Decisão Cosit nº 9, 2000, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda.

<sup>8</sup> Lei nº 9.279, de 1996, art. 224 – Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.



56. A Decisão Cosit nº 9, de 2000, foi incorporada pelo INPI, por meio da Resolução INPI nº 094, de 2003, posteriormente republicada como Instrução Normativa nº 15, de 2013, hoje vigente.
57. Em janeiro de 2016, a Procuradoria revisitou o tema do marco inicial dos efeitos da averbação dos contratos por intermédio do Parecer nº 0004-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.
58. A partir do momento no qual o INPI deixa de observar a legislação tributária no exame dos contratos, mostra-se razoável adotar o termo *a quo* dos efeitos da averbação ou registro de forma distinta ao previsto pela Decisão Cosit nº 9, de 2000.
59. A proposta trazida nos autos, no entanto, posterga tal mudança de entendimento para outro momento, o que talvez seja possível, uma vez excluída a legislação tributária da análise técnica dos contratos. Por óbvio, tal exame futuro da matéria haverá de observar o *caput* do art. 226 da Lei nº 9.279, de 1996,<sup>9</sup> e a distinção entre eficácia e validade.
60. Os arts. 14 a 16 da minuta não suscitam polêmica, porquanto eles estabelecem uma correspondência entre o prazo de certificado e o do contrato, sendo que este precisa considerar a vigência dos direitos de propriedade industrial. Imagina-se, por exemplo, uma patente com vigência até 01.01.2020. Não se mostra razoável licenciar essa patente considerando uma data posterior à sua vigência. Em outros termos, a licença de uso dessa patente não pode ultrapassar a vigência de seu objeto.
61. Uma vez extinto o contrato, é razoável que as partes desejem obter o cancelamento do certificado de registro. O art. 17 da minuta versa sobre a apresentação do distrato ou outro instrumento com igual teor.
62. Um tema que suscita controvérsias é o da prorrogação contratual. O art. 18 da minuta simplificou a matéria ao estabelecer que os contratos de prorrogação serão considerados como novos pedidos de averbação ou registro. Esse dispositivo não parece atender à demanda dos usuários, o que não impede uma revisão de seu conteúdo no futuro breve.
63. O art. 19 da minuta parece dispensável, pois prevê que a licença de direitos de propriedade industrial conterà a remuneração definida pela vontade das partes e legislação.
64. O art. 20 da minuta prevê os dados contidos no certificado de averbação ou registro.

<sup>9</sup> Lei nº 9.279, de 1996, art. 226 – Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados : [...]



65. O art. 21 da minuta inclui as licenças e cessões de registros de topografia de circuito integrado como matéria passível de averbação.
66. O art. 22 da minuta limita a formulação de exigência ao estritamente necessário.
67. A cláusula de revogação, contida no art. 23 da minuta, está redigida nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 95, de 1998.
68. Posterga-se a entrada em vigência do ato normativo para o dia 1º de janeiro de 2017, o que é aconselhável, considerando a necessidade de se oferecer amplo acesso ao seu conteúdo. Cuida-se de norma em consonância com o art. 8º da Lei Complementar nº 95, de 1998.

### II.3 CONCLUSÃO PRELIMINAR

69. Conclui-se preliminarmente pelo preenchimento dos requisitos necessários à formação válida do ato administrativo normativo.
70. A competência do Presidente da autarquia para editar o ato aventado está prevista no art. 17, XI, da Estrutura Regimental do INPI, anexo I do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, que entrará em vigor nos próximos dias.
71. O motivo da proposta normativa reside na necessidade de atender à demanda dos usuários.
72. A proposta normativa tem por finalidade contribuir a um ambiente de negócio favorável ao empresariado, que reiteradamente visualiza o modelo atual de averbação e registro de contratos como em dissonância com o princípio da livre manifestação de vontade.
73. O objeto do ato normativo proposto é o procedimento examinado no tópico precedente, isto é, o exame desprovido de considerações à luz da legislação tributária.
74. A instrução normativa constitui o instrumento legalmente admitido para estabelecer o procedimento de exame dos contratos submetidos ao INPI.
75. Em síntese, a minuta em apreço reúne os requisitos necessários para existência e validade da pretendida instrução normativa.
76. Este órgão consultivo lê a Lei nº 4.131, de 1962, a Portaria MF nº 436, de 1958, e o Decreto-Lei nº 1.718, de 1979, à luz do método histórico-evolutivo, o qual orienta o intérprete a considerar as necessidades do presente. Existe a necessidade de mudança do modo de se proceder o exame dos contratos no INPI, pelo que se depreende da reiterada solicitação dos usuários.



77. Entretanto, a averbação e registros do contrato não é matéria de interesse exclusivo da sociedade empresária, mas também da política fiscal, a qual o INPI não tem interferência. Por isso, escutar as autoridades fazendárias é medida de prudência, antes de adotar qualquer mudança do regime em tela, sob pena do ato normativo do INPI vir a ser tachado de prejudicial aos interesses econômicos do País.

78. A sociedade empresarial insiste que a legislação fiscal não deve ser considerada pelo INPI no exame dos contratos. A área técnica do INPI possui posição consolidada em sentido contrário.<sup>10</sup> Mostra-se adequado submeter a matéria ao Ministério da Fazenda. Se esta não verificar os prejuízos alegados pela área técnica, resolve-se a celeuma por meio da publicação imediata da instrução normativa em apreço.

79. Não é papel deste órgão consultivo efetuar o exame de aspectos relativos à conveniência ou oportunidade dos atos administrativos. Avaliar os potenciais benefícios, ou prejuízos, da presente instrução normativa é medida que escapa às atribuições desta Procuradoria, cujo exame se restringe aos seus aspectos de legalidade.

80. Cabe, por fim, observar que a minuta de instrução normativa não é clara ao excluir a Lei nº 4.131, de 1962, e a Portaria MF nº 436, de 1958, dos parâmetros de análise do INPI. Essa é uma questão subjacente ao tema em estudo.

81. Recomenda-se uma consulta ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e ao Ministério da Fazenda, antes da aprovação da proposta normativa pelo Presidente da autarquia. Resume-se o objeto da consulta à seguinte pergunta: **Se o INPI excluir de seus parâmetros de exame a Lei nº 4.131, de 1962 e a Portaria MF nº 436, de 1958, incorrerá em violação de norma de controle de capital estrangeiro?**

82. Na hipótese da Administração Direta não identificar óbice ao atendimento da demanda dos usuários, mostra-se, inclusive, pertinente incluir um dispositivo na minuta de ato normativo administrativo vedando a formulação de exigência com espeque na Lei nº 4.131, de 1962, e na Portaria MF nº 436, de 1958, quando o contrato envolver empresas com vinculação majoritária de capital.

83. Há duas situações que não se confundem: (i) relações contratuais de empresas com vinculação majoritária de capital; (ii) relações contratuais de empresas independentes.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Os argumentos contrários à restrição dos parâmetros de análise dos contratos encontram-se sintetizados no Memorando nº 066/2016 CGTEC/DICIG/INPI, datado de 21.09.2016.

<sup>11</sup> "No caso de tratar-se de empresas independentes e desvinculadas, o INPI concorda que não há limite legal para o estabelecimento da remuneração, mas em caso de contratos envolvendo a empresa brasileira e a sua controladora estrangeira, o INPI exige que a remuneração contratual não exceda o percentual fixado na Portaria nº 436/58 para a dedutibilidade fiscal." CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Contratos de Know-How (fornecimento de tecnologia). In *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, nº 128, jan/fev. 2004, p. 30-43, p. 38.



84. A demanda da sociedade empresária de não aplicação das restrições da Lei nº 4.131, de 1962 e da Portaria MF nº 436, de 1958, possui pertinência somente às relações contratuais de empresas com vinculação majoritária de capital.

### III. CONCLUSÃO

85. Diante do exposto, ressalvados os aspectos técnicos, bem como os de conveniência e oportunidade, que fogem à competência deste órgão consultivo, opina-se pela legalidade da minuta de instrução normativa objeto da presente manifestação.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2016.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe