



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 N° 0026-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0

PROCESSO N° 52400.085608-2017-43

INTERESSADO: COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA

ASSUNTO: Minuta de Resolução que divulga as Diretrizes de exame dos Contratos de Tecnologia

- I. Minuta de Resolução que divulga as diretrizes de exame de averbação e registro de contratos submetidos ao INPI. Ausência de óbice jurídico que impeça a sua aprovação e divulgação.
- II. Harmonização de entendimentos que atende aos princípios da transparência e da segurança jurídica.
- III. Necessidade de ajustes formais no texto das diretrizes.

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de processo instaurado para análise da Minuta de Resolução que divulga as diretrizes de exame dos contratos de licenciamento e cessão de direito de propriedade industrial, transferência de tecnologia e franquia averbados ou registrados perante o INPI.
2. À fls. 02 do presente processo o Ilmo. Sr. Coordenador-Geral de Contratos de Tecnologia esclarece que a divulgação das diretrizes de exame se justifica em razão da publicação da Instrução Normativa INPI n° 70, de 11 de abril de 2017, que promoveu alterações substanciais nos critérios de exame a cargo do INPI.
3. Esclarece ainda que a divulgação das diretrizes tem o propósito de dar transparência à análise dos contratos submetidos ao INPI para averbação ou registro, conferindo clareza aos usuários quanto aos critérios de exame, bem como servirá como guia de orientação para o trabalho dos servidores do INPI incumbidos do exame.
4. A minuta de Resolução foi anexada às fls. 03 e as diretrizes estão acostadas nas fls. 04/20 dos autos.



5. É o relatório.
6. Como cediço, incumbe à PFE/INPI, enquanto órgão integrante da Procuradoria-Geral Federal, o exame da juridicidade da minuta de ato normativo que se busca editar. Não lhe cabe, portanto, avaliar a conveniência e oportunidade na edição do ato normativo, e tampouco analisar aspectos eminentemente técnicos.
7. Sem embargo, não se pode deixar de pontuar que a divulgação das diretrizes que guiam o exame de averbação ou registro dos contratos que, por lei, devem ser submetidos ao INPI é medida que se alinha ao princípio da publicidade, por conferir transparência dos critérios que norteiam a atuação administrativa neste particular, bem como maximiza a segurança jurídica, pois estabelece as balizas que devem ser observadas por usuário e examinador no instante do exame.
8. A propósito, convém o registro de que a medida não representa novidade no INPI. Ao revés, já há algum tempo a busca pela transparência e pela segurança jurídica tem sido marcante na Autarquia, notadamente com a divulgação de normas que estabeleçam as diretrizes de exame. Tanto a DIRPA quanto a DIRMA têm diretrizes que orientam a atuação em suas áreas.
9. Por óbvio, enquanto ato administrativo, não se pode descurar dos seus pressupostos de validade, o que foi observado pelo consulente no presente caso, senão vejamos.
10. Sabe-se que, para a validade de um ato administrativo alguns elementos devem estar presentes: competência, forma, objeto, competência, motivo e finalidade.
11. O objeto está bem definido na Resolução cuja minuta ora se examina. Trata-se de ato que divulga as diretrizes de exame da averbação e registro dos contratos submetidos ao INPI. Esse é o efeito jurídico esperado com a publicação da Resolução, divulgar as Diretrizes de exame de averbação e registro dos contratos submetidos ao INPI.
12. Por sua vez, o objetivo do ato é franquear ao usuário o acesso aos critérios de exame e garantir ao examinador a segurança para realização de seu mister, sendo esta, portanto, a finalidade embutida na minuta de Resolução em apreço.
13. O motivo do ato também está bem claro na explanação feita às fls. 02 dos autos. A publicação da Instrução Normativa INPI 170/2016 inaugura uma nova forma de proceder à averbação e registro dos contratos no INPI, de sorte que se faz recomendável um cuidado da Administração para orientar adequadamente o usuário e os examinadores para o novel tratamento normativo da matéria.



14. De igual modo, a forma eleita no caso em tela para divulgação do ato se mostra adequada, porquanto em sintonia com o disposto no art. 3º, I, "a" da Instrução Normativa INPI PR nº 02/13.

15. Por fim, nada a reparar em relação à competência para prática do ato. A competência do Exmo. Sr. Presidente do INPI para editar Resolução a respeito de contratos que devem, por lei, ser submetidos ao INPI exsurge do disposto no art. 17 do Decreto 8854/16, que aprovou a Estrutura Regimental da Autarquia.

16. Assim, demonstrados os elementos de validade do ato administrativo, afigura-se incontestável a juridicidade da medida consistente na divulgação das diretrizes de exame da averbação e registro dos contratos submetidos ao INPI, restando apenas analisar a conformidade das orientações em si consideradas.

17. O art. 1º apresenta os requisitos de admissibilidade dos requerimentos de registro ou averbação. Como, hoje, o INPI utiliza apenas o processo eletrônico como meio para sua atuação administrativa, nada obsta que se exija a adequação do requerimento sob o aspecto eletrônico.

18. A redação parece um pouco truncada, mas não impede uma adequada compreensão da orientação que se busca imprimir. Como é consabida a urgência na publicação das diretrizes, as sugestões de ajustes repousarão apenas naquilo que se mostrar essencial, sendo certa, contudo, a necessidade de constante processo de aperfeiçoamento para que a redação atinja o potencial de atingir os efeitos colimados.

19. De início, cuida advertir que há um "A" perdido antes do Art. 1º, o qual deve ser suprimido por, ao que tudo indica, não integrar o corpo das diretrizes.

20. Uma primeira observação que se permite fazer é a de que, ao que parece, a exigência contida no inciso I do art. 1º está a indicar que apenas o procurador constituído pela parte poderia dar início ao processo de registro ou averbação, o que não faz sentido. Nada obsta que se exija que o protocolo do formulário seja feito com o login do cadastro de pessoa física, mas é preciso deixar mais claro que pode ser o login da parte ou do procurador constituído.

21. Como cediço, a Lei 9279/96 não exige capacidade postulatória para os atos praticados sob sua regência, conforme art. 216, tampouco o faz a Lei 9784/99. Trata-se de uma faculdade outorgada à parte. Pode ter ocorrido um mero lapso na redação do dispositivo, daí porque se sugere a sua revisão para deixar claro que o protocolo pode ser feito com o login do CPF da parte ou do procurador constituído.

22. No mesmo sentido, deve ser prevista na alínea "c" do inciso I a possibilidade de que a própria parte faça o requerimento. Parece ter havido duplicidade de referência ao procurador da parte, primeiro fazendo referência ao representante devidamente constituído,



depois ao procurador como poderes para tal ato. Salvo engano, trata-se de expressões com o mesmo sentido. Sugere-se uma revisão para que seja previsto o requerimento pela própria parte e/ou através de um procurador devidamente constituído.

23. O inciso II do art. 1º traz a exigência do pagamento da retribuição prevista para o serviço desejado, não havendo qualquer observação a ser feita neste campo, uma vez que deixa claro como será aceito o pagamento da retribuição dos serviços inerentes à averbação ou registro de contratos no INPI.
24. O inciso III do art. 1º estabelece a maneira como deve ser apresentada a procuração. Não se verifica motivo para sugestões em relação a este inciso.
25. O inciso IV do art. 1º cuida parte realmente importante da atividade desempenhada pelo INPI, pois orienta o que deve estar presente no contrato que se pretende averbar ou registrar na Autarquia para que se inicie o processo. Não se nota qualquer exigência que seja abusiva ou que imponha ônus exacerbado ao usuário.
26. O inciso V do art. 1º apresenta a exigência de que todos os documentos encaminhados ao INPI devem estar devidamente traduzidos para língua portuguesa.
27. O inciso VI do art. 1º orienta como manter atualizado o formulário da ficha cadastro que deve ser utilizado para fazer requerimentos perante o INPI, bem como informa o que deve conter cada formulário.
28. Não há necessidade de maiores comentários em relação aos incisos VII, VIII e IX do art. 1º, vez que apenas prescrevem exigências básicas e de fácil compreensão.
29. O § 1º do art. 1º exige a apresentação de autorização formal do titular de um direito de propriedade industrial acerca do sublicenciamento, o que, de fato, afigura-se conveniente, assim como a exigência contida no § 3º, de igual natureza.
30. O § 2º do art. 1º orienta a apresentação de uma exigência contida no art. 3º da Lei 8955/94, que, na verdade, é uma exigência para o próprio contrato de franquia.
31. O art. 2º informa como será levado a efeito o exame formal do requerimento de averbação ou registro encaminhado ao INPI, buscando conferir a adequação aos requisitos elencados no art. 1º, bem como a vigência dos direitos sobre os quais se fundam os contratos cuja averbação ou registro se requer. Não se constata qualquer anomalia a ser apontada.
32. O art. 3º trata do exame técnico propriamente dito. Nota-se que os critérios de exame técnico estão em consonância com as previsões contidas na Instrução Normativa INPI nº 70/2017, que ganhará efeitos no próximo dia 01/07/2017.



33. A mudança de procedimento no que toca ao exame técnico da averbação e registro dos contratos submetidos ao INPI já foi avalizada por esta Procuradoria, sob o ponto de vista jurídico. É que se denota a partir das seguintes manifestações da PFE/INPI:

- I - Parecer 0016-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0;
- II - Parecer nº 0010-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0;
- III - Parecer nº 0051-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0;

34. Sendo assim, prossegue-se na análise das diretrizes a partir da compreensão de que não há qualquer óbice legal à mudança de procedimento, valendo o registro de que tanto o BACEN quanto a Receita Federal, quando consultados, informaram não haver objeção em relação aos novos critérios de exame eleitos pelo INPI. Ao menos é o que consta na Nota Informativa MDIC Nº 03/2017-SEI-COPI/DEINE/SIN.

35. Logo, a leitura do art. 3º esclarece quais os critérios serão considerados no exame técnico que será feito pelo INPI. Pelo inciso I se infere que, nos contratos de assistência técnica e científica, o exame repousará na aferição do enquadramento do objeto do contrato aos termos do art. 211 da LPI.

36. Os incisos I e II informam que o INPI examinará a situação e vigência dos direitos de propriedade industrial. Isto porque não se pode admitir que o prazo informado no contrato que se busca averbar seja diferente do prazo de vigência do direito de propriedade industrial subjacente.

37. Se o prazo do contrato consubstancia informação que deve integrar o Certificado que será emitido pelo INPI, afigura-se inarredável o controle por parte da Autarquia, mormente porque tal contrato gera efeito sobre terceiros. É do INPI, portanto, a responsabilidade pela verificação de correspondência do prazo informado no contrato e o prazo do direito de propriedade industrial a ele correlato.

38. O capítulo III das diretrizes enumera as modalidades contratuais que podem ser submetidas ao crivo do INPI, e busca esclarecer os tipos previstos no art. 2º da Instrução Normativa INPI nº 70/2017.

39. Observa-se que os arts. 4º a 9º apenas orientam o que é preciso indicar no requerimento de averbação ou registro de cada contrato a ser submetido ao INPI. Não há, à evidência, exigência que fuja da razoabilidade.

40. O art. 10 dispõe a respeito das partes no certificado. Em relação a esse dispositivo cumpre sugerir uma revisão no seu formato. O *caput* do art. se propõe a enumerar os aspectos que devem ser observados por ocasião da expedição dos certificados. Todavia, logo após o *caput* aparece um § 1º, depois o inciso I, seguido pelo § 2º e assim sucessivamente.



41. Não se sabe, por exemplo, se o inciso I está vinculado ao § 1º ou ao *caput*, o que também ocorre em relação aos demais parágrafos e incisos subseqüentes. Caso haja intenção de fazer uma observação referente a cada aspecto que deve ser considerado na emissão do certificado, faz-se adequado inverter a lógica utilizada, isto é, utilizar o inciso para discriminar os aspectos que devem ser aferidos e os parágrafos para contemplar alguma situação excepcional.

42. Cuida reparar, neste passo, que a lógica de organização embutida neste art. 10 é diversa daquela utilizada no art. 1º das diretrizes. No art. 1º, com acerto, foi observada a seqüência correta, agrupando-se os requisitos em incisos e, ao final, estipulando observações especiais em parágrafos. É inarredável que a norma tenha coerência lógica, isto é, que tenha uma única forma de organização.

43. Ademais, importante enfatizar que, ao serem publicadas por Resolução do Exmo. Sr. Presidente do INPI, as diretrizes assumem inequívoco caráter normativo, cabendo, portanto, menção ao Manual de Redação da Presidência da República. No item 10.2.2.2. o Manual orienta a utilização dos parágrafos (§ §):

“Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, a imediata divisão de um artigo, ou, como anotado por Arthur Marinho, “(...) parágrafo sempre foi, numa lei, disposição secundária de um artigo em que se explica ou modifica a disposição principal”. (MARINHO, Arthur de Sousa. Sentença de 29 de setembro de 1944. Revista de direito administrativo, v. I, p. 227229). Cf. também PINHEIRO, Hesio Fernandes. Técnica legislativa. 1962. p. 100).

44. Isto é, o uso do parágrafo se legitima sempre que a ideia for impor uma interrupção na ordem do *caput*, uma modificação, uma exceção, uma explicação ou observação importante.

45. Por sua vez, em relação aos incisos, assim enuncia o Manual:

10.2.2.3. Incisos e Alíneas *“Os incisos são utilizados como elementos discriminativos de artigo se o assunto nele tratado não puder ser condensado no próprio artigo ou não se mostrar adequado a constituir parágrafo. Os incisos são indicados por algarismos romanos e as alíneas por letras.”*

46. O efeito pretendido no art. 10 é o de orientar os aspectos a serem observados na indicação das partes no Certificado a ser emitido, sendo certo que, por serem muitos, não seria possível fazê-lo no próprio *caput*. Parece, portanto, mais adequado que sejam utilizados incisos em detrimento de parágrafos.

47. Sugere-se, outrossim, que os aspectos a serem observados no instante da emissão do Certificado sejam agrupados em incisos para facilitar a compreensão do requerente e, principalmente, do responsável pela emissão do documento. Neste sentido, sugere-se que se faça



utilização de parágrafos (§) ao fim da lista dos elementos do Certificado caso haja necessidade de uma observação especial, uma necessidade de exigência, por exemplo.

48. O aspecto listado no que parece ser o inciso I do § 2º pode realmente aparecer como parágrafo ao final da lista de elementos que devem integrar o Certificado, uma vez que contém exigência que deve ser feita apenas no caso de se tratar de averbação de contrato de sublicenciamento, ocasião na qual será necessária a apresentação da autorização forma do titular dos direito de propriedade industrial.

49. Não se trata, afinal, de um elemento que deve integrar necessariamente o Certificado, mas a autorização formal do titular do direito sobre o qual se funda o contrato deve ser encaminhada ao INPI como etapa prévia à sua emissão. Ou a idéia é emitir o Certificado com essa informação? Não está claro isso, mas não faria sentido que essa informação integrasse o Certificado.

50. A maneira como foi desenhado e redigido o art. 11 está confusa. Não bastaria que o Certificado informasse o domicílio das partes, com a indicação se no Brasil ou no exterior? Fica essa indagação para reflexão do consulente, sendo certo que a presente sugestão não consubstancia qualquer objeção à matéria tratada no art. 11, apenas uma idéia de melhor organização da forma como é feita a orientação, com fito justamente de facilitar sua compreensão.

51. Aliás, cuida sugerir que a exigência contida no art. 217 da LPI seja reproduzida nas diretrizes de exame. É importante que a parte domiciliada no exterior indique o seu representante no Brasil para efeito de comunicações.

52. O art. 13 da Instrução Normativa INPI 70, de 2017, não parece exigir que o domicílio das partes seja anotado no Certificado que será emitido pelo INPI, mas nada obsta que o faça.

53. O art. 12 cuida do objeto do contrato no Certificado, ou seja, visa a orientar como indicar corretamente no Certificado a modalidade contratual devolvida ao INPI para registro ou averbação.

54. Cabe, aqui, a mesma reflexão feita no tópico anterior. A organização do dispositivo está muito confusa e dificulta a compreensão do que, de fato, deve integrar o objeto do certificado. Não se sabe a que está se referindo determinado inciso, e agora ainda há utilização de alíneas, o que agrava ainda mais.

55. Neste caso, talvez fosse adequado enumerar sob a lógica de incisos todas as orientações que estão sendo propostas, reservando-se os parágrafos apenas para os casos em que exista necessidade de observação especial, ao final do dispositivo, isto é, depois de exauridas as orientações gerais para indicação do objeto no Certificado.



56. As observações especiais contidas nos parágrafos, assim, despertariam uma idéia de atenção extra por parte do servidor encarregado do preenchimento do Certificado em relação a algum ponto que já se imagina problemático. De igual forma, serviria para indicar ao requerente uma atenção extra para apresentação de um documento importante para a emissão adequada do seu Certificado, o que agilizaria o processo.

57. Nada obsta que os parágrafos façam referência a algum inciso caso haja necessidade de observação especial em relação a alguma orientação específica.

58. O art. 13 das diretrizes traz a orientação de como deve ser lançado o prazo de vigência do contrato no Certificado, exortando a observação de alguns aspectos elementares.

59. Uma vez mais o dispositivo peca na técnica de redação eleita. O caput do art. 13 parece abrir uma lista de aspectos a serem considerados no campo da vigência no Certificado, mas logo após vem um § 1º. A lógica de organização deve ser revista, tal como sugerido linhas acima. A lista dos aspectos a serem considerados deve se agrupada em incisos para facilitar a compreensão, reservando-se os parágrafos apenas para observações especiais, ao final do artigo.

60. O § 1º do art. 13 deve ser revisto na parte em que estabelece que "... caso contrário os contratos estarão sujeitos à apresentação de aditivo." Na verdade, o dispositivo sugere que o INPI detém alguma ingerência sobre o contrato que lhe foi submetido, o que não ocorre. A orientação poderia estar assentada em termos como os seguintes:

"os contratos apresentados ao INPI para averbação ou registro deverão apresentar prazos determinados, caso contrário será feita exigência para que a parte traga aditivo contratual estabelecendo o prazo do contrato."

61. Afinal, a celebração de eventual aditivo contratual cabe às partes contraentes, o INPI não tem qualquer participação nesta relação. O mais adequado, neste caso, é firmar a orientação de que o contrato apresentado ao INPI deve conter cláusula fixando um prazo determinado, sob pena de exigência para que tal elemento seja apresentado em aditivo contratual.

62. Já foi feita anteriormente observação em relação à necessidade de correspondência entre o prazo estabelecido no contrato que se busca averbar ou registrar e o prazo do direito de propriedade industrial subjacente, ressalvado o caso de contrato de assistência técnica e de fornecimento de tecnologia, uma vez que, nestes casos, diversamente do que ocorre em relação ao direito de propriedade industrial, não é de competência do INPI a concessão do direito correlato, de modo que nada a reparar na orientação quanto a este aspecto.

63. O § 2º do art. 13, tal como apresentado no anexo da minuta ora sob exame, indica expressamente a possibilidade de prorrogação do Certificado a partir da apresentação de um



aditivo assinado pelas partes contraentes, o que resolve algumas polêmicas em relação a este ponto.

64. Não se sabe se o inciso I deste § 2º está a explicitar o seu comando, mas de bom alvitre recomendar maior clareza na redação. Talvez seja mais efetivo estabelecer que *“O pedido de prorrogação do Certificado de Averbação ou de Registro deverá ser apresentado até o fim da vigência do Certificado cuja prorrogação é requerida, sob pena de arquivamento, hipótese na qual deverá ser observado o art. 21.”*

65. O art. 14 aponta as considerações a serem observadas em relação ao valor estipulado no contrato. De início, sugere-se uma revisão na parte final do caput, pois foi utilizada a expressão no singular, mas parece haver mais de um aspecto a ser considerado, o que impõe o uso do plural.

66. A questão atinente à anotação no Certificado do valor constante do contrato já foi, em verdade, examinada pela Procuradoria, por meio do parecer nº 0010-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, ocasião na qual firmou o entendimento de que nada de ilegal há em atribuir natureza declaratória ao procedimento, isto é, atribuir ao requerente o ônus pela declaração lançada no contrato.

67. No mais, valem aqui as mesmas considerações em relação à técnica de redação utilizada no dispositivo. Parece mais adequada a utilização dos incisos para enumerar os aspectos que devem ser considerados para estipulação do valor no Certificado, justamente porque dão idéia de continuidade à proposta inserta no caput.

68. Havendo necessidade de alguma observação especial que imponha exceção ou modificação, ou mesmo mera explicação em relação ao conteúdo do caput, ou até quanto a algum aspecto específico, nada obsta que se lance mão do parágrafo ao final do artigo.

69. Não se verifica necessidade de comentários acerca do art. 15. Aqui não se objeta a utilização do parágrafo único, porquanto sua utilização parece adequada. No entanto, parece estar faltando um verbo na oração *“a forma de pagamento constante no Certificado de Registro somente será...para os contratos e as faturas de assistência técnica e científica ou assistência técnica associada a outra modalidade contratual”*.

70. Sugere-se revisão no dispositivo para que seja complementada a oração com o verbo referente à ação esperada: indicada? Estipulada? Anotada? Convém deixar a critério do consulente a escolha da ação que lhe parecer adequada ao propósito incutido na orientação.

71. O art. 16 traz, ao que parece, o esclarecimento da maneira como prazo de vigência dos direitos de propriedade industrial constará no Certificado a ser emitido, orientando, para tanto, que a informação lançada no documento corresponda àquilo que consta nas bases de dados do INPI.



72. O § 1º dispõe que o prazo dos pedidos constará até a data da concessão do direito de propriedade industrial. Faz-se recomendável que a redação seja mais precisa, especificando a qual pedido está referindo. Provavelmente, refere-se ao pedido de propriedade industrial em trâmite no INPI, mas é preciso que a indicação seja clara para evitar confusão.

73. A redação seria mais feliz se estipulasse que a referência ao pedido de propriedade industrial no Certificado seria válida até o momento da efetiva concessão do direito de propriedade industrial reclamado, ocasião na qual o requerente poderá solicitar a retificação da informação constante do Certificado.

74. Não há qualquer ressalva aqui quanto ao formato do dispositivo, porquanto adequada a utilização dos parágrafos. Nada obsta que o § 2º contenha incisos, pois seria inviável contemplar no parágrafo todas as hipóteses em que os direitos de propriedade industrial deixam de integrar o Certificado. Faz-se mesmo recomendável a discriminação das hipóteses em incisos para facilitar a compreensão da norma.

75. Os arts. 17 e 18 trazem os esclarecimentos a respeito da data do protocolo e data da emissão do Certificado, respectivamente, não havendo qualquer ressalva a ser feita neste particular.

76. O art. 19 lista os tipos de decisão que podem advir nos casos de pedido de registro ou averbação de contratos perante o INPI. O § 1º impõe o prazo para a tomada da decisão, que está de acordo com o art. 211 da LPI e o § 2º estabelece o prazo de cumprimento de exigência, o qual está em sintonia com a norma que exsurge do art. 224 da LPI.

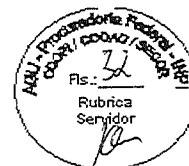
77. Deste modo, nada a reparar no art. 19.

78. O art. 20 cuida dos parâmetros para emissão dos Certificados. Nada obsta que as explicações relativa à emissão do Certificado sejam feitas através de parágrafos. Interessa, por oportuno, reafirmar a viabilidade jurídica do § 6º.

79. Uma possível resistência residiria justamente na ausência de controle do INPI em relação à declaração emitida pelos contraentes, notadamente quanto ao valor e prazo declarados no contrato submetido a registro ou averbação.

80. Ocorre que, conforme esclarecido através do Parecer nº 0010-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, nada há de ilegal no novel procedimento instituído pelo INPI. Foi o que se apurou a partir da Nota Informativa MDIC Nº 03/2017-SEI-COOPI/DEINE/SIN, valendo reproduzir a seguinte passagem:

“3.6 [...] A consulta ao BACEN foi formalizada por meio do Ofício Nº 54/SIN/MDIC, em anexo ao processo (Doc. SEI nº 0006757), no dia 14/11. A consulta à Receita Federal do Brasil foi formalizada por meio



86. Diante disso, sugere-se que, sem prejuízo da aprovação e publicação das diretrizes, seja *in continenti* constituído um Grupo de Trabalho no âmbito da CGTEC com a tarefa de proceder a uma constante atualização das diretrizes, o que viabilizará o aperfeiçoamento da redação da norma.

87. O importante, à evidência, é que as diretrizes estejam claras quanto às orientações que procuram passar para o usuário e para o examinador.

88. Não é demais consignar que eventual demora na publicação das diretrizes em nada abala a produção dos efeitos da Instrução Normativa nº 70, de 2017. As diretrizes jamais devem ser encaradas como condicionantes da produção de efeitos da norma que disciplina determinado tema no INPI.

89. Deveras, o objetivo central das diretrizes consiste na harmonização de entendimento acerca da aplicação da norma, conferindo ao usuário e ao examinador um parâmetro seguro a esse respeito.

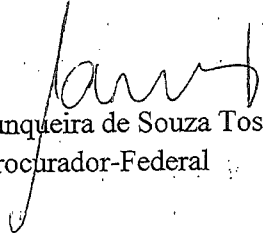
90. Data vênua, a Instrução Normativa nº 70, de 2017, encontra-se suficientemente densificada para produzir os efeitos na data por ela estipulada.

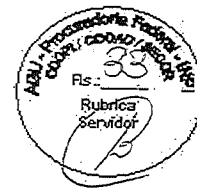
91. Destarte, a par das sugestões articuladas ao longo deste parecer, conclui-se que a minuta de Resolução que divulga as diretrizes de exame de averbação e registro dos contratos submetidos ao INPI se encontra apta à aprovação e publicação, porquanto não se vislumbra óbice jurídico para tanto.

92. Ante o exposto, conclui-se que não se vislumbra óbice jurídico à aprovação e publicação da minuta de Resolução que divulga as diretrizes de exame de averbação e registro dos contratos submetidos ao INPI, ressalvando-se, contudo, a necessidade de alguns ajustes formais na redação do texto.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2017.


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 0360/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.085608-2017-43

1. Estou de acordo com o Parecer nº 0026-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.
2. A Procuradoria não identificou na minuta contrariedade à lei ou aos atos normativos administrativos vigentes na autarquia. Por outra senda, a minuta *sub examine* apresenta diversos equívocos de técnica redacional.
3. A redação adotada na minuta é mais complexa do que aquela presente nas diretrizes de exame de pedidos de patentes. As diretrizes de exame de pedidos de patentes foram redigidas como se fossem relatórios.
4. As diretrizes de exame de contratos de transferência de tecnologia apresentam as suas disposições inseridas em artigos, parágrafos, incisos, ou seja, como se fossem um ato normativo. Não há problema em dispor as diretrizes nesse formato. A área técnica possui a liberdade de escolher qual o formato das diretrizes melhor transmite a mensagem.
5. O trabalho empreendido pela área técnica é de difícil execução, mormente em um momento de mudança de procedimento tal qual o trazido pela Instrução Normativa nº 070, 2017. As diretrizes constituem uma espécie de harmonização de procedimentos. Nesse diapasão, vale transcrever como este órgão consultivo entende o alcance das diretrizes de exame de pedidos de patentes, compreensão esta aplicável às demais diretrizes no âmbito do INPI:

“As Diretrizes têm a finalidade harmonizar conceitos e procedimentos.
Por fim, a instituição das Diretrizes confere uma permanência às



interpretações adotadas no texto. Essa permanência corresponde ao princípio da estabilidade das relações jurídicas.”¹

6. No presente caso, as diretrizes *in totum* não constituem propriamente a consolidação de procedimentos adotados na área técnica, porque a partir do dia 1º de julho de 2017, em decorrência do disposto na Instrução Normativa nº 070, de 2017, inaugura-se um procedimento de exame diametralmente oposto àquele adotado na autarquia desde a sua criação.

7. Procedimento este que ainda é objeto de impugnação por parte dos examinadores. Em obediência ao princípio da transparência, não se pode deixar de registrar que o procedimento previsto na Instrução Normativa nº 070, de 2017, está longe de reunir um consenso técnico no âmbito da autarquia.

8. Ou melhor, os examinadores que possuem a *expertise* nessa matéria discordam do novel procedimento por entender que ele viola Decreto-Lei nº 1.718, de 1979, o Decreto nº 3.000, de 1999, a Resolução BACEN nº 3.844, de 2010, entre outros.

9. O fato de uma norma administrativa não decorrer de um consenso técnico não é óbice à sua aprovação, e respectiva entrada em vigor. Dificilmente, uma norma de grande impacto decorre de consenso técnico.

10. Nesse diapasão, vale a pena citar o polêmico padrão de apostila de registro marcário, instituído pela Resolução nº 166, de 30 de maio de 2016. Não houve consenso na sociedade especializada sobre a mudança de procedimento, uma das mais radicais no âmbito do direito marcário dos últimos anos. Passados alguns meses da entrada em vigor da resolução, percebe-se que ela atingiu a sua finalidade.

11. Foi dada ampla publicidade à Instrução Normativa nº 070, de 11 de abril de 2017. Inclusive, ela foi publicada no Diário Oficial da União, diferentemente dos demais atos normativos administrativos do INPI que têm sido veiculados na Revista da Propriedade Industrial. Foram realizadas reuniões entre o INPI, MDIC, Receita Federal do Brasil e BACEN, tendo como objeto a mudança de procedimento desta autarquia. Não se tem notícia, até a presente data, de ordem judicial suspendendo a Instrução Normativa, ou qualquer outra medida judicial correlata.

12. O intróito sobre a Instrução Normativa nº 070, de 2017, justifica-se em virtude de uma intenção que o início de seus efeitos coincida com a entrada em vigor das diretrizes. Embora isso seja possível, percebe-se que é despicienda tal vinculação de instrumentos. Assiste razão ao Procurador oficiante no feito, quando assim se expressa no Parecer nº 0026-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0:


¹ Parecer N° 0009-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0227/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.



“88. Não é demais consignar que eventual demora na publicação das diretrizes em nada abala a produção dos efeitos da Instrução Normativa nº 70, de 2017. As diretrizes jamais devem ser encaradas como condicionantes da produção de efeitos da norma que disciplina determinado tema no INPI.”

13. A publicação das diretrizes de exame não constitui requisito para entrada em vigor de qualquer procedimento no INPI. As diretrizes não criam procedimento novo, apenas esclarecem um modo de proceder previsto em outros atos normativos. O novo procedimento de exame de contratos de transferência de tecnologia decorre da Instrução Normativa nº 070, de 2017, e não das diretrizes.
14. As diretrizes constituem um documento cuja elaboração é extremamente complexa e morosa. No âmbito da DIRPA, por exemplo, o processo administrativo de diretrizes é mais longo do que qualquer instrução normativa ou resolução. Salvo engano, todas as diretrizes de exame de pedidos de patente, desde 2012, tiveram um tempo de tramitação superior a doze meses, o que inclui as manifestações desta Procuradoria.
15. A formulação de diretrizes em um espaço curto de tempo (seis meses, por exemplo) pode ensejar dissonâncias normativas. Eventual divergência entre as diretrizes em apreço e a Instrução Normativa nº 070, de 2017, prevalece esta.
16. A Administração possui a liberdade de publicar as diretrizes de imediato, após alguns reparos de técnica redacional, ou daqui a alguns meses, uma vez concluída uma revisão apurada do texto. Na hipótese de publicação imediata das diretrizes, dispensa-se o retorno dos autos à Procuradoria, posto que as mudanças serão formais e não de conteúdo.
17. Em síntese, **a Procuradoria não identifica óbice à publicação das diretrizes**, conquanto corrigidos alguns aspectos formais tais como os apontados pelo exame precedente.
18. À CGTEC.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2017.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe