



**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 0031-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO Nº 52400.116299-2017-61

INTERESSADO: Presidência.

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 7599/2017. Supressão do dispositivo legal sobre averbação de licença de patente.

I. A finalidade almejada no Projeto de Lei nº 7599/2017 foi alcançada mediante a Instrução Normativa INPI/PR nº 70, de 2017, que promoveu a simplificação do processo de averbação e registros de contratos.

II. A finalidade do projeto de lei (desburocratização do processo de averbação) não é alcançada com a supressão proposta, porquanto a proposta normativa não simplifica o processo, mas simplesmente exclui a previsão legal de um dos contratos.

III. Posicionamento **contrário** ao Projeto de Lei nº 7599/2017.

Senhor Presidente,

1. A Assessoria Parlamentar do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mediante o Ofício nº 28/2017-SEI-ASPAR/GM, submete o Projeto de Lei nº 7.599, de 2017, à apreciação do INPI. A proposta legislativa tem por finalidade suprimir o art. 62 da Lei nº 9.279/96. Os autos foram recebidos neste órgão consultivo às 10:00hs do dia 21 de julho.

2. O art. 62 da Lei nº 9.279, de 1996, prevê a averbação no INPI da licença de patente para produção de efeitos a terceiros, *verbis*:

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

3. O dispositivo *supra* encontra-se em consonância com outros de igual conteúdo contidos na Lei nº 9.279, de 1996. Por exemplo, o art. 140 da Lei prevê que a averbação no INPI da licença de marca é condição para que a avença surta efeitos a terceiros.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

4. Não se pode cirurgicamente suprimir o art. 62 da Lei nº 9.279, de 1996, sem conformar tal alteração com os demais dispositivos sobre averbação de contratos contidos na lei. Em outros termos, não tem sentido suprimir o art. 62, enquanto subsiste igual previsão aos outros contratos mencionados na Lei.

5. A justificção apresentada no projeto de lei informa que o art. 62 traz “enormes entraves burocráticos aos negócios.” As críticas comumente feitas ao processo de averbação de contratos perderam razão de existir com a edição da Instrução Normativa INPI/PR nº 70, de 2017, que simplificou o procedimento administrativo.

6. O processo de averbação de licenças de patente é facultativo. A licença é válida, ainda que não haja a averbação prevista no dispositivo em comento. A averbação da licença no INPI é necessária para conferir efeitos a terceiros, não para gerar efeitos *inter partes*. Alguns benefícios fiscais dependem da averbação de contratos.

7. Suprimido o art. 62 da Lei nº 9.279, de 1996, excluir-se-á a possibilidade do usuário obter alguns benefícios fiscais, dentro do ordenamento hoje vigente. Nesse sentido, vale citar, por exemplo, o Regulamento Anexo III à Resolução BACEN nº 3.844, de 2010, cujo art. 3º prevê a averbação de contratos no INPI.

Art. 3º O **registro de contratos** de uso ou de cessão de patentes, de marcas de indústria ou de comércio, de fornecimento de tecnologia e de outros contratos da mesma espécie, bem como contratos de prestação de serviços de assistência técnica e de franquia, **somente deve ser efetuado após a averbação do contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).**

Parágrafo único. Sujeitam-se igualmente a registro os serviços técnicos complementares e as despesas vinculadas às operações descritas no caput deste artigo, ainda que não estejam sujeitos a averbação no INPI.

8. Ao se excluir o art. 62 da Lei nº 9.279, de 1996, retira-se do usuário a possibilidade de obtenção de dedutibilidade fiscal, posto que para isso, é indispensável a averbação do contrato/licença no INPI. Para corroborar a presente argumentação, transcreve-se a seguir o §3º do art. 355 do Decreto nº 3.000, de 1999. De acordo com esse dispositivo, a dedutibilidade de determinados contratos somente é admitida após a averbação dos mesmos junto ao INPI.

Decreto nº 3.000, de 1999, 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.

9. A Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia, mediante a Nota Técnica nº 003/2017 CGTEC/PR/INPI, posiciona-se contrária ao Projeto de Lei nº 7.599, de 2017. Igual entendimento é compartilhado por esta Procuradoria.

10. A finalidade do projeto de lei (desburocratização do processo de averbação) não é alcançada com a supressão proposta. O projeto de lei não simplifica o processo, mas simplesmente exclui a previsão legal de um dos contratos, sem perceber que existe um sistema sobre matéria composto por várias regras dentro e fora da Lei nº 9.279, de 1996. A mera supressão de uma dessas normas trará mais dificuldade ao usuário do que benefícios.

11. Por fim, não parece que a demanda da sociedade empresária corresponda ao objeto do presente projeto de lei. A demanda da sociedade empresária foi a simplificação do processo de averbação e registro de contratos, não a mera exclusão da averbação da licença de patente.

12. Diante do exposto, a Procuradoria recomenda uma posição institucional **CONTRÁRIA** ao Projeto de Lei nº 7.599, de 2017, sugerindo o encaminhamento da Nota Técnica nº 003/2017 CGTEC/PR/INPI à Assessoria Parlamentar do MDIC.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2017.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe