

**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° 0047-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0**

**PROCESSO N° 52400.196224-2017-95**

**INTERESSADO: CGTEC**

**ASSUNTO: necessidade de prazo determinado nos contratos de transferência de tecnologia**

I. Averbação ou Registro de contrato de transferência de tecnologia. Exigência de indicação de prazo determinado. Art. 13, I da Resolução INPI 199/17.

II. Termo e prazo são conceitos que não se confundem. Termo é evento futuro e inevitável, mas pode ser determinado ou indeterminado quanto ao momento de sua ocorrência. Prazo é o intervalo de tempo compreendido entre dois momentos eficazes.

III. Prazo determinado, nos termos da Resolução INPI 199/17, demanda a indicação precisa e certa de um termo inicial e um termo final do contrato, sem o que se afigura escorregia a formulação de exigência. Segurança jurídica.

IV. Possibilidade de aplicação do art. 598 do Código Civil nos contratos de prestação de serviço, desde que haja prévia manifestação do usuário.

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia a respeito da possibilidade de caracterização de um contrato atrelado à vida útil do objeto ou a data de início da produção de equipamento como contrato por prazo indeterminado.

2. Esclarece o Ilmo. Sr. Coordenador da CGTEC que o art. 13, I das diretrizes divulgadas pela Resolução INPI 199/2017 prevê expressamente a necessidade de indicação de



prazo determinado nos contratos submetidos ao INPI, sem o que deve ser feita exigência para que o usuário traga tal informação.

3. Não obstante, relata a CGTEC que vem recebendo pedidos de averbação ou registro de contratos sem a indicação precisa do prazo, cujo início ou término ficam atrelados ao início da produção dos equipamentos ou à vida útil do objeto, respectivamente, o que vem suscitando dúvidas na atuação administrativa.

4. É o relatório.

5. De início, cuida consignar que não foi juntado ao processo um contrato específico que tenha suscitado a dúvida objeto da consulta, daí porque será feita a seguir uma análise de caráter geral, e não casuística, a respeito de como deve ser feita a caracterização de um contrato com prazo determinado à luz das diretrizes divulgadas pela Resolução INPI nº 199, de 2017.

6. Para dirimir a dúvida posta à apreciação da Procuradoria, faz-se mister uma adequada compreensão dos conceitos de termo e prazo, uma vez que, muito embora estejam conectados porquanto consistem em fatores temporais dos negócios jurídicos em geral, são institutos distintos e não podem ser confundidos.

7. Na esteira da reflexão de Caio Mário, enquanto termo delimita o momento do início ou fim dos efeitos do negócio, o prazo consiste no período de tempo que decorre entre a declaração e o termo, ou entre este e um dado acontecimento, ou entre a constituição do negócio e o dia em que começarão ou cessarão os seus efeitos. (Caio Mario da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol. I, pg. 577).

8. Aliás, a confusão entre termo e prazo já foi objeto de exame do Professor Humberto Theodoro Junior. Por ocasião do artigo “ensaio sobre decadência, prazo, termo final e extinção da eficácia do Negócio Jurídico”, publicado no site [genjuridico.com.br](http://genjuridico.com.br), assim ponderou o prestigiado jurista mineiro:

*“Costuma-se confundir prazo com termo, classificando-se o prazo em inicial ou final, quando, na verdade, o que pode ser inicial ou final é o termo, isto é, o momento em que o fato jurídico ou o negócio jurídico começam a produzir efeito ou cessam de produzi-lo[3]. Decorre ele – segundo Pontes de Miranda – de determinação da vontade ou da lei que define o tempo certo em que “há de começar certa eficácia ou que há de terminar toda a eficácia... ou algum ou alguns efeitos do ato jurídico não de terminar”. A manifestação de vontade, in casu – ainda conforme o tratadista –, “só opera no plano da eficácia; noutras palavras: somente concerne ao nascimento, modificação ou extinção de direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações e exceções”.[4] (in <http://genjuridico.com.br/2014/12/11/ensaio-sobre-decadencia-prazo-termo-final-e-extincao-de-eficacia-do-negocio-juridico/>)*



9. De fato, termo é o elemento que subordina o início e o fim da eficácia de um negócio jurídico a um evento futuro e certo e encontra regramento nos arts. 131/135 do Código Civil. A futuridade e a certeza do evento caracterizam o termo. Ou seja, diversamente do que *soi* ocorrer com a condição, a existência e a eficácia do negócio jurídico subordinado a termo estão asseguradas, submetido apenas a um limite de tempo especial.

10. No entanto, afigura-se relevante pontuar, por outro lado, que, quanto ao momento de ocorrência, o termo pode ser determinado ou indeterminado. Ele será determinado quando for delimitado com precisão, por exemplo “este contrato terá validade até 31 de dezembro de 2017”. Há inequívoca indicação da data em que o contrato será encerrado. E ele será indeterminado quando não houver tal delimitação precisa, por exemplo “este contrato terá validade até fulano morrer”

11. Vale reparar, outrossim, que ambos os exemplos retratam um termo inevitável. Não se questiona a certeza quanto à verificação do evento, em verdade a distinção repousa no momento de ocorrência do evento. Enquanto no primeiro exemplo se sabe de antemão quando será encerrado o contrato, no outro tal momento é desconhecido.

12. Confira-se, por oportuno, a observação feita pelo Professor Cristiano Chaves de Farias neste sentido:

*“O termo pode ser determinado (certo), quando a data já é preestabelecida, isto é, quando se referir a uma data do calendário (por exemplo, o contrato de prestação de serviços celebrado até o dia 31 de outubro), ou, ainda, indeterminado (incerto), se, contrariamente, o acontecimento futuro não tiver data fixada para se verificar (a morte de alguém, exemplificadamente).” (in Direito Civil, Teoria Geral, Ed. Lúmen Júris, 2ª Edição, pág. 476).*

13. Sob outro prisma, o termo pode ser inicial, quando submete o início da eficácia do negócio jurídico a um evento futuro e inevitável, ou final, hipótese na qual a eficácia do negócio jurídico expira com o advento de um *dies ad quem*.

14. Prazo, por sua vez, não é momento, mas intervalo temporal entre dois termos ou dois momentos eficaciais. Tecnicamente, portanto, não se pode designar prazo inicial o marco inaugural de eficácia de um negócio jurídico, pois tal marco temporal consubstancia, em essência, o termo inicial.

15. O prazo é, afinal, o intervalo de tempo compreendido entre a assinatura de um contrato, por exemplo, e o termo fixado para início dos seus efeitos, ou, em última análise, entre o termo inicial e o termo final de um contrato.



16. De par com as considerações acima esposadas, passa-se à análise da dúvida suscitada pela CGTEC. A CGTEC relata que a dúvida reside em pedidos que deixam de indicar com clareza tanto o termo de início quanto o termo final dos contratos submetidos ao INPI. Ou seja, há casos em que a omissão repousa no termo inicial e outros em que a incerteza afeta o termo final da avença.

17. Na verdade, a solução, a rigor, deve ser extraída a partir de uma leitura adequada da norma interna que regula a averbação e registro dos contratos que, por lei, devem ser submetidos ao INPI, sem prejuízo de, numa eventual revisão da norma, promover-se um aperfeiçoamento na sua redação para tornar mais claro o comportamento esperado do usuário do sistema.

18. Com efeito, a Resolução INPI nº 199/2017, que divulgou as diretrizes de exame dos contratos que devem ser averbados ou registrados no INPI, assim dispõe no seu art. 13;

*Art. 13. O campo de prazo de vigência declarado do contrato no Certificado de Averbação ou de registro obedecerá a vontade das partes no contrato, observados os seguintes aspectos:*

*I – Os contratos apresentados ao INPI para averbação ou registro deverá apresentar prazos determinados, caso contrário, será feita exigência para que a parte traga aditivo estabelecendo o prazo do contrato; (...)*

19. À toda evidência, a referida Resolução parece clara ao estabelecer a necessidade de que os contratos cuja averbação ou registro são solicitados ao INPI tenham prazo determinado. Isto é, a Resolução INPI 199/2017 exige a indicação precisa do momento de ocorrência do termo inicial e do termo final dos contratos, de forma a evidenciar o efetivo intervalo de tempo de cobertura contratual.

20. Como cediço, tratando-se de norma em vigor, ainda que infralegal, faz-se obrigatória sua observância por parte dos servidores do INPI em razão do princípio da legalidade previsto no art. 37, da CRFB/88, mormente porque, a princípio, não se verifica qualquer ilegalidade no art. 13, I da Resolução INPI nº 199/2017 que possa autorizar seu descumprimento no âmbito do INPI.

21. Ao que tudo indica, com arrimo no princípio da segurança jurídica, o INPI estabeleceu, através da sobredita Resolução, que a averbação ou registro dos contratos que lhe são submetidos estão condicionados à designação precisa da data de início e data de fim dos seus efeitos, justamente para que o certificado a ser emitido traga de forma inequívoca o intervalo de tempo do contrato, isto é, o prazo de cobertura do contrato.

22. Não se pretende, outrossim, questionar a possibilidade das partes de celebrar contrato por prazo indeterminado. A autonomia da vontade assegura a liberdade de contratar e de



estipular as cláusulas da avença, desde que respeitados os limites impostos no Código Civil. Ocorre que, para averbação ou registro de contratos no INPI, deve ser assinalado um prazo determinado no contrato.

23. Assim, a rigor, parece escorreita a atuação do INPI consistente na formulação de exigência sempre que inexistir indicação precisa do prazo de vigência do contrato, com a designação inequívoca de um termo inicial e de um termo final. Não basta, para tanto, a designação de um termo incerto quanto ao seu momento de ocorrência, uma vez que haveria insegurança na emissão do certificado de averbação ou registro.

24. Os atos praticados pelo INPI no que toca à averbação ou registro de contratos são levados em consideração por outros órgãos públicos, tais como Receita Federal e Banco Central, de modo que se afigura razoável a preocupação com a certeza e segurança das informações que são lançadas no certificado correspondente.

25. Por óbvio, não se deve ignorar eventual dificuldade relatada pelos usuários quanto ao atendimento da exigência de indicação de um prazo inequivocamente determinado. Não raro, trata-se de contratos celebrados com empresas estrangeiras, o que, de fato, pode trazer alguns inconvenientes para formulação de aditivo com intuito de designar um prazo para o contrato.

26. A atual dimensão em que envolvida a Administração Pública em geral orienta a visualização do usuário enquanto cliente de um serviço, cuja prestação deve observar o postulado da eficiência, tal como prometido pelo art. 37 da Constituição de 1988. O usuário do INPI não pode ser encarado como um mero destinatário de regras e decisões, ao revés, merece um tratamento adequado, notadamente porque paga pelo serviço.

27. A nova perspectiva do Direito Administrativo, baseado num novel modelo de Administração Pública Consensual, sobreleva o papel do cidadão nas relações jurídico-administrativas, situando-o no núcleo da tomada de decisões. Trata-se de um modelo que viabiliza um processo dialógico, permitindo a todos aqueles que eventualmente tenham suas esferas jurídicas atingidas efetivamente participar da decisão.

28. A propósito, curial a referência à preciosa contribuição de Odete Medauar:

*“A atividade de consenso-negociação entre Poder Público e particulares, mesmo informal, passa a assumir papel importante no processo de identificação de interesses públicos e privados, tutelados pela Administração. Esta não mais detém exclusividade no estabelecimento do interesse público; a discricionariedade se reduz, atenua-se a prática de imposição unilateral e autoritária de decisões. A Administração volta-se para a coletividade, passando a conhecer melhor os problemas e aspirações da sociedade. A Administração passa a ter atividade de mediação para dirimir e compor conflitos de interesses entre várias partes ou entre estas e a Administração. Daí decorre um novo modo de*



*agir, não mais centrado sobre o ato como instrumento exclusivo de definição e atendimento do interesse público, mas como atividade aberta à colaboração dos indivíduos. Passa a ter relevo o momento do consenso e da participação.” (in MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2. ed. São Paulo: RT, 2003, pg. 74).*

29. Por mais que se reconheça a prerrogativa do INPI de editar normas no âmbito de sua esfera de competência institucional, não menos importante é a possibilidade franqueada ao usuário desse sistema de normas de participar das decisões que, em última análise, repercutem em suas esferas jurídicas.

30. Não se está cogitando, com isso, uma forma de descumprir as normas que constam na Instrução Normativa INPI nº 70/2017 e Resolução INPI nº 199/2017, pois, como alinhavado, não se verifica qualquer vício de legalidade, ao revés, busca-se uma solução que concilie o interesse do usuário de boa-fé com as normas em vigor. É importante, dentro da concepção dialógica de Administração Pública, a busca pela conciliação de interesses legítimos.

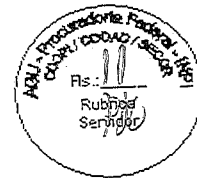
31. Ademais, muito embora situado num microsistema deveras especializado, o INPI está submetido às demais normas que compõem o sistema jurídico brasileiro, especialmente o Código Civil, em razão do objeto tratado no caso em comento. O princípio da unidade do sistema impõe uma solução que contemple as diversas normas potencialmente aplicáveis ao caso.

32. Como esclarecido no início desta manifestação, não foi anexado no processo um instrumento específico que tenha motivado a dúvida objeto da consulta da CGTEC, o que impede o conhecimento da natureza do contrato. Sabe-se, no entanto, que é bastante comum que contratos de transferência de tecnologia tragam, de forma embutida, obrigação de prestação de serviço de assistência técnica.

33. Ou seja, ainda que o contrato de transferência de tecnologia em si não seja por natureza um contrato de prestação de serviços, há casos em que trazem embutida uma avença de assistência técnica, esta sim uma obrigação de prestação de serviços. Aliás, tal hipótese está prevista no art. 2º, III, b, da Instrução Normativa INPI nº 701/2017.

34. Nesta senda, havendo um contrato de prestação de serviços, poder-se-ia cogitar da aplicação residual do disposto no art. 598 do Código Civil, caso não haja o atendimento da exigência consistente na indicação do prazo determinado do contrato. Afinal, confira-se o que dispõe o art. 598 do Código Civil:

*Art. 598. A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 (quatro) anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso,*



*decorrido 4 (quatro) anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda que não concluída a obra.*

35. Isto é, a partir do referido texto legal, um contrato de prestação de serviços não poderá ter vigência superior a 4 anos, o que permite deduzir que, caso seja submetido ao INPI um contrato para averbação ou registro que tenha envolvida uma prestação de serviços, pode ser estabelecido o prazo de 4 anos previsto no art. 598 do Código Civil, de forma residual.
36. Por certo, para viabilizar a aplicação da previsão contida no art. 598 do Código Civil, o termo final ou o termo inicial deve estar indicado de forma clara no contrato. Um contrato em que tanto o termo inicial quanto o termo final sejam incertos quanto ao momento de sua ocorrência não permite sequer a aplicação do art. 598 do Código Civil, sendo certa, neste caso, a formulação de exigência para atendimento do art. 13, I da Resolução INPI 199/17.
37. Importante ressaltar, todavia, que a alternativa acima aventada só encontra sentido se devidamente consentida pelo usuário. Ainda que haja a previsão contida no art. 598, do Código Civil, as normas que regem o serviço prestado pelo INPI, a saber, Instrução Normativa INPI 70/2017 e Resolução INPI 199/17, não trazem tal imposição, de sorte que não seria razoável aplicá-la a revelia do consentimento do usuário.
38. Ainda deve ser objeto de um estudo mais aprofundado qual é, de fato, a repercussão que a norma constante do art. 598 do Código Civil deve ter no âmbito do INPI. Seria prematura uma orientação com este viés neste momento, até porque não foi este o objeto da consulta.
39. Logo, salutar que fique bastante claro que só se cogita da aplicação do art. 598 do Código Civil a fim de salvaguardar o interesse do usuário de boa-fé, caso obviamente ele esteja de acordo com este procedimento, pois a linha de raciocínio ora desenvolvida parte da ideia de busca de um consenso mínimo.
40. Em suma, o INPI deve prosseguir com o procedimento de aferição da designação de um prazo determinado nos contratos que lhe são submetidos para efeito de averbação ou registro, sendo certo que, caso não haja tal indicação, deve formular exigência para a devida conformação do pedido à Resolução INPI 199/2017.
41. Não obstante, caso o contrato seja de prestação de serviço, ou envolva também a prestação de um serviço, o INPI pode, em virtude de eventual dificuldade do usuário no atendimento da exigência, valer-se da previsão contida no art. 598 do Código Civil e adotar o prazo de 4 (quatro) nos por ocasião da emissão do certificado, desde que tal procedimento seja precedido do consentimento do usuário.
42. Por derradeiro, diante da notícia relatada pela própria CGTEC de que tem recebido muitos casos em que não são indicados com precisão o termo inicial e o termo final dos



contratos, dados estes imprescindíveis para cumprimento do art. 13, I da Resolução INPI 199/17, cuida sugerir um reforço na divulgação institucional com o fito de orientar o usuário a respeito do comportamento efetivamente esperado e quais as opções possíveis de serem manejadas.

43. Ante o exposto, conclui-se que a exigência contida no art. 13, I da Resolução INPI 199/17, demanda mesmo a indicação precisa e certa do termo inicial e do termo final dos contratos submetidos ao INPI, a fim de permitir com segurança a aferição de um prazo determinado de cobertura, sendo certo, contudo, que, tratando-se de contratos que envolvam a prestação de serviços, pode ser aplicado o prazo de 4 (quatro) anos previsto no art. 598 do Código Civil por ocasião da emissão do certificado, desde que haja prévia manifestação do usuário neste sentido.

À consideração superior.

DANIEL Assinado de forma  
JUNQUEIRA digital por DANIEL  
DE SOUZA JUNQUEIRA DE  
TOSTES:089 SOUZA  
06717709 TOSTES:08906717  
709  
Dados: 2017.11.29  
17:47:38 -02'00'

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017.

Daniel Junqueira de Souza Tostes  
Procurador-Federal



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL  
GABINETE



**DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00006/2017/PROCGAB/PFE-INPI/PGE/AGU**

NUP: 52400.196224/2017-55

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1. Estou de acordo com o Parecer nº 0047-2017-AGU/PGE/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, da lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes.

2. Restitua-se à CGTEC.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2017.

ANTONIO CAVALIERE GOMES  
Procurador-Chefe Substituto

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400196224201755 e da chave de acesso a6161ba9

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CAVALIERE GOMES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 93376794 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ANTONIO CAVALIERE GOMES. Data e Hora: 01-12-2017 11:50. Número de Série: 1287491901604768425. Emissor: AC SOLUTI Multipla.