



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 0010-2017-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. Interpretação evolutiva do papel do INPI no serviço público de averbação dos contratos.

II. Legalidade da minuta de instrução normativa que altera o procedimento de averbação.

Senhor Presidente do INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Presidência submete à apreciação da Procuradoria a minuta de instrução normativa sobre averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia.
2. Duas manifestações deste órgão consultivo versam especificamente sobre a matéria em tela:
 - I. Parecer nº 0051-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0;
 - II. 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.
3. A proposta de ato normativo simplifica o procedimento de averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia. Com isso, o INPI deixará de examinar cláusulas contratuais concernentes aos: (i) limites de pagamento entre empresas vinculadas, isto é, remessa de *royalties* ao exterior; (ii) aspectos fiscais do contrato, mormente, os itens de valor e prazo.



4. Por ocasião do exame da primeira minuta de ato normativo, a Procuradoria recomendou, mediante o Parecer nº 0051-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, consulta ao MDIC e ao Ministério da Fazenda.¹
5. A Presidência acolheu a recomendação e os autos foram encaminhados ao MDIC, que adotou diligências junto ao Ministério da Fazenda, Receita Federal do Brasil e Banco Central do Brasil.
6. Os autos retornam à Procuradoria contendo a Nota Informativa MDIC Nº 03/2017-SEI-COPI/DEINE/SIN, a qual informa inexistir óbice à aprovação da instrução normativa, por parte das autoridades fazendárias.
7. No trâmite do processo administrativo, a minuta de ato normativo sofreu alterações de pequena monta, o que demanda um novo exame.
8. É o relatório.

II. MÉRITO

II.1 CONSULTA AO MDIC

9. A Nota Informativa MDIC Nº 03/2017-SEI-COPI/DEINE/SIN manifestou-se favorável à publicação da instrução normativa. A Secretaria de Inovação e Novos Negócios do MDIC informa a realização de consultas ao Ministério da Fazenda, Banco Central do Brasil e Receita Federal do Brasil.

“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 do Ofício nº 57/SIN/MDIC, em anexo (Doc. SEI nº 0006762), no dia 12/12. **Destaca-se que foram realizadas reuniões técnicas com ambos os órgãos nas quais não se detectou, num primeiro momento, nenhuma objeção à proposta.**

[...]

3.8 [...] **Vale ressaltar que o Ministério da Fazenda, mais especificamente a Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN/MF), em duas ocasiões, manifestou-se favoravelmente à nova IN, alegando que não prejudicaria as ações de controle fiscal.**

¹ Parecer nº 0051-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0: “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. [...] 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. [...]”



3.9 Desta forma, com a aprovação do Banco Central e não havendo nenhuma manifestação contrária da Receita Federal à proposta de IN, a SIN/MDIC considera que todos os requisitos para aprovação da proposta de instrução normativa foram cumpridos, seja pelo alinhamento técnico do INPI, seja pelo alinhamento político-operacional com as autoridades fazendárias.” (grifo no original).

10. Por meio do Ofício 2681/2017-BCB/Dereg, o Banco Central do Brasil afirmou que a minuta de instrução normativa não incorre em violação à legislação de controle de capital estrangeiro, porquanto a responsabilidade pela observância das normas recai sobre o solicitante do registro e da instituição responsável pela operação cambial.²

11. Igual pronunciamento por parte da Receita Federal do Brasil não consta dos autos. Verifica-se, por outro lado, a formalização da consulta.

12. De acordo com a Secretaria de Inovação e Novos Negócios do MDIC, a Receita Federal do Brasil e o Ministério da Fazenda não manifestaram objeção à instrução normativa.

II.2 MINUTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA

13. A minuta de instrução normativa não sofreu alteração substancial de conteúdo. Por exemplo, o art. 1º da minuta passa a prever expressamente a finalidade da averbação e registro de contratos, com a inserção da expressão “a fim de somente produzirem efeitos em relação a terceiros”.

14. A expressão inserida no art. 1º da minuta é dispensável, posto que apenas reafirma a finalidade da averbação e registro dos contratos, estabelecida pelo art. 211 da Lei nº 9.279, de

² Ofício 2681/2017-BCB/Dereg: “2. Na ocasião, indagou-se o seguinte: (1) O INPI, ao excluir de seus parâmetros de exame do conteúdo dos contratos a Portaria MF n. 436, de 1958, e a Lei n. 4.131, de 1962, incorrerá em violação de norma de controle de capital estrangeiro? (2) O BACEN prevê algum impacto negativo direto em seus procedimentos, rotinas, sistemas de acompanhamento e fiscalização ou qualquer outra atividade relacionada a remessas ao exterior a título de royalties? 3. Sobre o primeiro questionamento, a Procuradoria Geral do Banco Central, consultada, manifestou-se no sentido de que o INPI não incorrerá em violação de norma de controle de capital estrangeiro, uma vez que a responsabilidade pela aderência às normas de controle de capital estrangeiro é do solicitante do registro e da instituição que realiza a operação de câmbio. A apuração de eventual descumprimento é atribuição legal do Banco Central do Brasil – BCB, com base em diretrizes e normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN. 4. Sobre o segundo questionamento, salientamos o caráter declaratório e eletrônico do registro de capital estrangeiro, realizado sob a responsabilidade do declarante, que deve observar o cumprimento de legislação aplicável, cabendo verificação posterior do BCB, caso considerado necessário pela Autarquia. Assim, entendemos que a alteração da rotina do INPI, conforme proposta, a princípio, não traria prejuízos para os procedimentos do BCB, resguardadas eventuais atualizações de procedimentos de rotina no sistema de Registro Declaratório Eletrônico – RDE, sobretudo no que se refere à aprovação do ROF pelo INPI, seguindo disposição do art. 102 da Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013.”



1996.³ A inserção de tal expressão no art. 1º reveste-se de redundância, posto que a finalidade do ato de averbação e registro de contratos já se encontra mencionada no preâmbulo da minuta.

15. O art. 2º da presente minuta passa a se referir aos contratos de sublicença. Tal alteração parece igualmente dispensável, posto que o conceito de licença já compreende o de sublicença. O art. 5º da presente minuta inclui previsões específicas de sublicença com a finalidade de esclarecer particularidades envolvendo esse tipo de contrato.

16. O art. 5º da minuta da primeira minuta foi excluído na presente versão. Ele previa que os serviços de assistência técnica e científica listados na Resolução INPI nº 156, de 2015, seriam registrados, a critério das partes. Esse dispositivo apenas esclarecia a natureza facultativa do registro. A sua exclusão não prejudica o escopo da norma.

17. O art. 6º, IV, da minuta de exame especificou que a moeda, valor e forma de pagamento somente constarão obrigatoriamente do pedido, nos contratos e faturas de serviços de assistência técnica e científica.

18. Não está claro por que excluir esses dados do pedido de averbação e registro. Esses dados estão compreendidos no contrato apresentado ao INPI, o que não justifica, em uma primeira análise, a parte final do inciso IV do art. 6º da minuta. Ainda assim, não se identifica um óbice em tal exclusão específica para os contratos e faturas de serviços de assistência técnica e científica.

19. Exclui-se o responsável pelo pagamento do imposto de renda como um dos itens obrigatórios para instrução do pedido de averbação ou registro de contrato, conforme se verifica na atual redação do art. 6º da minuta. Tal exclusão mostra-se coerente com a mudança de procedimento pretendida, porquanto o INPI deixará de se pronunciar sobre os aspectos fiscais do contrato.

20. Os arts. 7º e 8º da minuta correspondem aos arts. 8º e 9º da minuta anterior, não havendo um conteúdo novo.

21. A redação do §1º do art. 9º da minuta atual explicita que o prazo de 30 dias para a decisão do INPI é contado a partir da publicação do requerimento na Revista de Propriedade Industrial. A redação anterior do dispositivo não especificava a partir de quando se conta o prazo de 30 dias. Igual comentário é pertinente à análise do §2º do art. 9º da minuta em estudo. A redação desses dispositivos sofreu um aperfeiçoamento.

22. Na próxima revisão da minuta, talvez seja útil especificar que o prazo de 30 dias para o INPI proferir a decisão, estabelecido no parágrafo único do art. 211 da Lei nº 9.279, de 1996, é interrompido quando se formula exigência, isto é, o prazo volta a contar por inteiro. Essa

³ Lei nº 9.279, de 1996, art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia,



assertiva está de acordo com a prática administrativa adotada há décadas no INPI. Não se tem notícia de impugnação a tal prática.

23. Um usuário novo no sistema de propriedade industrial pode não compreender essa interrupção de prazo. Explicitar a regra da interrupção de prazo garante maior transparência aos procedimentos do INPI.

24. Nesse diapasão, sugere-se que na próxima revisão da minuta, o §2º do art. 9º explicita que o prazo de 60 dias para cumprimento da exigência é contado a partir da publicação do despacho respectivo na Revista da Propriedade Industrial. Isso é óbvio, mas talvez não seja assim para um usuário não habituado aos serviços prestados pelo INPI.

25. A redação do art. 10 repete o termo “contrato” duas vezes, sendo passível de aprimoramento na próxima revisão da minuta.

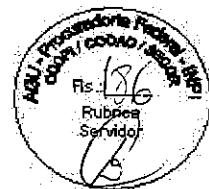
26. O parágrafo único do art. 10 da minuta encontra-se mal escrito, pois a expressão “podem constar apenas” indica que não é permitido incluir o número de inscrição no CNPJ ou CPF em outros documentos, além do formulário. O sentido da norma não é exatamente esse, mas sim esclarecer que o INPI considerará o número de inscrição no CNPJ ou CPF de acordo com o que está no formulário, e não no contrato.

27. O capítulo IV da minuta trata dos prazos. Esse capítulo não resolve algumas dúvidas recorrentes sobre a matéria, o que suscitará divergências quanto à aplicação dos dispositivos. O capítulo diz respeito ao marco inicial dos efeitos da averbação dos contratos. Sobre essa matéria, a Procuradoria já elaborou as seguintes manifestações, entre outras:

- (i) Parecer no processo nº 980019/98, de lavra do Procurador do INPI José Carlos Soares de Menezes, datado de 17 de junho de 1998;
- (ii) Parecer no processo nº 981011/98, firmado pelo Procurador do INPI José Carlos Soares de Menezes, data do de 8 de novembro de 1999;
- (iii) Parecer no processo de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel, datado de 17 de fevereiro de 2000;
- (iv) PARECER/PROC/DICONS Nº 24/00, elaborado pelo Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel, datado de 01 de junho de 2000;
- (v) PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº012/2005, de lavra do Procurador Federal Gerson da Costa Corrêa;
- (vi) Parecer nº 0004-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, de autoria do signatário.

28. Eventuais dúvidas sobre o capítulo IV em comento são passíveis de serem dirimidas a partir da leitura do Parecer nº 0004-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. Na

contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.



próxima revisão da instrução normativa, os dispositivos sobre o marco inicial da averbação dos contratos merecem uma melhor atenção, mormente os aspectos pertinentes à prorrogação contratual.

29. A prorrogação dos contratos é um dos temas que mais provocam celeuma na matéria em estudo. Talvez as dissonâncias de entendimento permaneçam com a entrada em vigor da norma, o que é passível de correção com o trabalho de revisão aqui mencionado.

30. O entendimento atual do INPI a respeito do início dos efeitos da averbação dos contratos considera a Decisão Cosit nº 09/2000. Considerando que o ato de averbação de contrato desvincula-se, em parte, da atividade de natureza fiscal, cabe perquirir se essa decisão do Ministério da Fazenda ainda é relevante para balizar os atos do INPI.

31. Nesse particular, chama a atenção o §2º do art. 18 da minuta com o seguinte conteúdo: “As informações prestadas pelas partes contratantes relativas ao prazo de vigência e ao valor dos contratos não serão analisadas pelo INPI.” Essa proposição não resolve o problema relativo ao marco inicial dos efeitos da averbação dos contratos.

32. Sobre o art. 18 da minuta, a Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia, mediante a Nota Técnica INPI/PR/CGTEC nº 002/2017, entende pela exclusão de dois itens do certificado de averbação, a saber, valor e prazo. Trata-se de uma sugestão coerente com o novel procedimento.

33. A partir do momento no qual o INPI deixa de analisar as cláusulas de preço e prazo de pagamento, esses dois itens não precisam constar do certificado de averbação.

34. A sugestão em comento decorre da diligência da área técnica do INPI, que demonstra preocupação com uma possível interpretação equivocada por parte das autoridades fiscais. Um certificado de averbação contendo os itens preço e prazo de pagamento pode sugerir que a autarquia os analisou. Transcreve-se literalmente o posicionamento técnico do INPI, o qual esta Procuradoria, a princípio, está de acordo:

“Tal situação se deve que o Certificado de Averbação expedido pelo INPI não refletirá a legislação fiscal, de remessa de capital ao exterior e tributária vigente. Por isso, reitera-se a exclusão dos campos ‘Valor’, ‘Prazo’ e ‘serviços dispensados de averbação’ do Certificado de Averbação **para que não se cometa o equívoco material por parte das autoridades fiscais e de remessa de capital, principalmente nos contratos cujas partes tenham vinculação majoritária direta e indireta de capital.**” (sem grifo no original)

35. O art. 20 da minuta possui uma redação aprimorada em relação ao dispositivo correspondente na versão anterior (art. 22). Na versão anterior, havia uma expressa exclusão da



legislação tributária. Na presente versão, prevê-se o fundamento normativo do exame dos contratos.

36. Não obstante o aprimoramento da redação do art. 20 da minuta, este traduz uma redundância. O comando normativo emitido pelo *caput* não difere do seu parágrafo único.

37. Prevê-se para 1º de junho o início dos efeitos da instrução normativa. A área técnica mostra-se favorável a uma *vacatio legis* de 4 meses, o que é razoável para efetuar as necessárias revisões de procedimento. O prazo consignado de *vacatio legis* é uma questão meramente administrativa.

38. Assiste razão à Coordenação-Geral de Tecnologia quando afirma que o procedimento ora em discussão promove um impacto operacional na área técnica.

39. Do novo procedimento, decorre a necessidade de se alterar o formulário eletrônico, que por sua vez, demanda uma antecipação de atividades do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2016 – 2018. Ou seja, a adaptação da área técnica ao novo procedimento depende também de algumas adaptações que escapam à sua área de competência.

40. A aprovação da norma não impede o imediato trabalho de revisão para incorporar o posicionamento da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia.

41. A Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia é da opinião que a alteração proposta de procedimento poderia submeter-se a uma consulta pública. Submeter uma minuta de ato normativo à consulta pública é um procedimento recomendável, pois assegura transparência ao processo, possibilitando o recebimento de críticas e sugestões em momento anterior à edição da norma.

42. A presente minuta de ato normativo não foi submetida à consulta pública. Entretanto, forçoso admitir que o INPI e o MDIC ofereceram aos órgãos públicos e a sociedade especializada uma oportunidade para se manifestar sobre a alteração de procedimento ora aventado.

43. Ainda assim assiste razão à Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia quando sugere a submissão da norma à consulta pública, o que pode ser feito por ocasião da minuta de ato normativo responsável por revisar o procedimento, ou mesmo da presente minuta ora examinada, a critério da Administração.

44. A redação da minuta poderia adotar como modelo a Resolução BACEN nº 3.844, já anunciando no início do ato a natureza declaratória do ato de averbação, sem com isso, excluir expressamente qualquer norma do seu âmbito de análise.



45. Reconhece-se que vários dispositivos da proposição normativa são passíveis de uma reformulação. De todo modo, não se identifica um óbice jurídico à aprovação da minuta de ato normativo tal como apresentada.

46. Dispensa-se o retorno dos autos ao MDIC, na hipótese de acolhimento de um ou mais dispositivos reformulados pela Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia, posto que eles não ensejam alteração do escopo da norma.

II.3 CONCLUSÃO PRELIMINAR

47. Do parecer técnico da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia, depreende-se uma apreensão com o novo procedimento. Nesse particular, a área técnica fundamenta a sua argumentação na Resolução BACEN nº 3.844, de 23 de março de 2010.

48. Do Regulamento Anexo III à Resolução BACEN nº 3.844, de 2010, cabe transcrever o dispositivo no qual o INPI é citado:

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.

49. A norma acima permite duas interpretações, pelo menos. Na primeira interpretação, o INPI somente pode averbar os contratos, se estes estiverem de acordo com a legislação de controle de capital estrangeiro no País.

50. A segunda interpretação da norma é que o registro dos contratos junto ao BACEN efetiva-se somente após a averbação dos mesmos perante o INPI. Nessa linha exegética, a norma não atribui ao INPI a obrigação de verificar a conformidade do contrato com a legislação de controle de capital estrangeiro no País.

51. A segunda interpretação em comento é a que norteia a mudança de procedimento contida na minuta. A obrigação pela aderência às normas de controle de capital estrangeiro no País é do responsável pelo registro junto ao BACEN, independentemente do certificado de averbação emitido pelo INPI.



52. O registro das movimentações financeiras com o exterior perante o BACEN ocorre mediante um procedimento declaratório. A Resolução BACEN nº 3.844, de 2010, não fixa um exame individualizado prévio à movimentação financeira. Ao contrário, o responsável insere as informações no sistema eletrônico e assume a responsabilidade por eventual equívoco.⁴

53. O Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Os arts. 351 a 353 do Decreto abordam as deduções de despesas com alugueis, *royalties* e assistência técnica, científica ou administrativa.

54. De forma específica, o art. 353 do Decreto estabelece quais espécies de *royalties* não são dedutíveis. Esses contratos compreendem bens imateriais concedidos pelo INPI, tais como marcas e patentes, e são passíveis de averbação ou registro para surtirem efeitos a terceiros.

55. O art. 353 do Decreto nº 3.000, de 1999,⁵ não estabelece uma obrigação ao INPI de observar a legislação de imposto de renda no processo de averbação dos contratos.

56. Reconhece-se que o art. 353 do Decreto nº 3.000, de 1999, lista contratos averbados pela autarquia, e cita textualmente o INPI, em seu parágrafo único. Do mesmo modo,

⁴ Resolução BACEN nº 3.844, de 23 de março de 2010. Art. 1º [...] § 1º O registro de que trata o caput, efetuado de forma declaratória e eletrônica, compreende as seguintes modalidades, cujos Regulamentos encontra-se anexos à presente Resolução: [...] Art. 5º A realização do registro de que trata esta Resolução não exime os responsáveis pelo registro do cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis às operações registradas, inclusive as de natureza tributária.

⁵ Decreto nº 3000, de 1999, art. 353. Não são dedutíveis:

I - os *royalties* pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes;

II - as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem ou direito e os pagamentos para extensão ou modificação do contrato, que constituirão aplicação de capital amortizável durante o prazo do contrato;

III - os *royalties* pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:

a) pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício de sua matriz;

b) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto, observado o disposto no parágrafo único;

IV - os *royalties* pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:

a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou

b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade, e em conformidade com a legislação específica sobre remessas de valores para o exterior;

V - os *royalties* pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:

a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou

b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau da sua essencialidade e em conformidade com a legislação específica sobre remessas de valores para o exterior.

Parágrafo único. O disposto na alínea "b" do inciso III deste artigo não se aplica às despesas decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, sejam averbados no Instituto Nacional da Propriedade



o dispositivo cita o registro no BACEN, sem com isso obrigá-lo a efetuar o exame *ex ante* da legislação fiscal como etapa do registro.

57. A averbação de contrato pelo INPI é mencionada no §3º do art. 354 do Decreto nº 3.000, de 1999, entre outros dispositivos, sem conferir à autarquia o papel de considerar os limites e condições de dedutibilidade fiscal no exame dos contratos que lhe são submetidos para fins de averbação e registro.

58. Imagina-se a seguinte situação: um contrato prevê o pagamento a título de *royalties* com inobservância ao Decreto nº 3.000, de 1999. Cuida-se de uma licença de uso de patente. A inobservância ao Decreto nº 3.000, de 1999, enseja a classificação de *royalties* como lucros distribuídos.

59. Essa é uma consequência advinda da inobservância à legislação fiscal, preconizada no art. 355, §2º, do Decreto nº 3.000, de 1999.⁶ A consequência mencionada materializa-se, independentemente do referido contrato encontrar-se averbado pelo INPI.

60. Não há um dispositivo no Decreto impedindo a averbação pelo INPI do contrato que exceda os limites e condições de dedutibilidade.

61. O §3º do art. 355 do Decreto nº 3.000, de 1999, dispõe que a dedutibilidade dos contratos de transferência de tecnologia, e outros, somente é admitida após a averbação dos mesmos junto ao INPI. Isso significa que o ato de averbação e registro dos contratos perante o INPI precede o procedimento para se obter a dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a título de *royalties*.

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.

Industrial - INPI e registrados no Banco Central do Brasil, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor.

⁶ Decreto nº 3.000, de 1999. Art. 355, § 2º Não são dedutíveis as quantias devidas a título de *royalties* pela exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem às condições previstas neste Decreto ou excederem aos limites referidos neste artigo, as quais serão consideradas como lucros distribuídos.



62. O dispositivo em comento não atribui ao INPI a obrigação de examinar os contratos à luz da legislação fiscal. Se existe essa obrigação, ela não se localiza no Decreto nº 3.000, de 1999.
63. A mudança do procedimento em estudo não constitui uma violação ao art. 2º do Decreto-Lei nº 1.718, de 27 de novembro de 1979.⁷ O INPI prestará informações ao Ministério da Fazenda, mediante solicitação. Esse dever de prestar informações existe independentemente de previsão do Decreto-Lei nº 1.718, de 1979.
64. Na hipótese de o Ministério da Fazenda, com fulcro no art. 2º do Decreto-Lei nº 1.718, de 1979, solicitar ao INPI que adote a legislação fiscal como critério de análise dos contratos de transferência de tecnologia, caberá a autarquia atendê-lo.
65. O procedimento preconizado na minuta de instrução normativa é passível de alteração por um juízo de conveniência e oportunidade do INPI, motivado por uma demanda de outro órgão público. Essa é uma das razões que levou esta Procuradoria a afirmar que o decreto, previsto no art. 84, IV, da Constituição da República, constitui-se como o instrumento jurídico mais adequado para estabelecer os parâmetros de exame dos contratos.
66. Quando a Procuradoria, por meio do Parecer nº 0004-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, mostrou-se favorável à edição de um decreto regulamentar, não afastou a competência do INPI para disciplinar o processo de averbação e registro dos contratos. Inclusive, o parecer expressamente ressalva a competência da autarquia para editar norma sobre a matéria.⁸
67. Na presente manifestação, a Procuradoria reitera a compreensão exposta nos Parecer nº 0051-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e no Parecer nº 0004-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.
68. Quando o INPI formula exigências com fundamento nas normas de controle de capital estrangeiro no País, ele o faz como agente delegado das autoridades fiscais. Não se cogita de qualquer irregularidade no procedimento hoje existente.

⁷ 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.

⁸ Parecer nº 0004-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, nota de rodapé nº 29: “Essa assertiva não retira a aptidão administrativa do INPI de tratar da matéria mediante ato normativo, nas seguintes circunstâncias: a) nos espaços não regulados pelo decreto ou lei sugerida; b) quando o decreto ou a lei sugerida possibilitar a regulação interna do assunto pelo INPI; c) enquanto não se edita o decreto ou lei sugerida.”



69. O novo procedimento de averbação e registro de contratos não significa reconhecer qualquer irregularidade no exame dos contratos à luz da legislação fiscal e de controle de capital estrangeiro no País. Inclusive, o procedimento atual será mantido até que a instrução normativa comece a surtir efeitos.
70. A futura instrução normativa sobre a matéria é passível, inclusive, de revogação, no futuro, o que pode tornar o INPI apto novamente a examinar os contratos à luz da legislação fiscal, se a Administração entender pela renovação da delegação da autoridade fiscal.
71. Eventual objeção ao novo procedimento de averbação, por parte da Receita Federal do Brasil ou do Ministério da Fazenda, há de ser considerada na análise de uma possível revogação do ato normativo.
72. A competência do INPI para examinar os contratos tal qual o faz hoje decorre do art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970, que reconhece a função social, econômica, jurídica e técnica da autarquia.
73. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970, é uma cláusula geral que permite a autarquia examinar os contratos sob a perspectiva das normas sobre dedutibilidade fiscal e as de controle de capital estrangeiro no País. Quando o INPI assim examina os contratos, a autarquia atua na defesa das ordens jurídica e socioeconômica. Nesse sentido pronunciou-se o Ministro Francisco Falcão no julgamento do Recurso Especial nº 1.200.528-RJ:

“Na parte inicial do preceito normativo, identifica-se uma cláusula geral, de atendimento das funções social, econômica, jurídica e técnica. A função de uma cláusula geral de direito é de servir de elemento jurídico conformador atemporal e, portanto, aberto, de modo a favorecer atividades interpretativas evolutivas que preservem a sua dimensão significativa.

Segundo escólio de Nelson Nery Jr., as cláusulas gerais correspondem às ‘normas orientadoras sob forma de diretrizes, dirigidas precipuamente ao juiz, vinculando-o ao mesmo tempo em que lhe dão liberdade para decidir’ (Contratos no Código Civil – Apontamentos gerais, p. 428).

Diante dessa baliza normativa, representativa da missão infraconstitucional do INPI, e porque não constitucional, de defesa das ordens jurídicas e socioeconômica, uma interpretação que se nutra puramente da técnica legislativa supressiva, como a propugnada pelo ora recorrente, não se sustenta juridicamente.

Em um tom pragmático, não reconhecer ao INPI competência para levar a efeito intervenções no âmbito da atividade industrial internacional, a exemplo de intervenções contratuais na órbita tecnológica, desatende a regra inserta no art. 240 da Lei 9.279/96, por inobservância do seu núcleo normativo.”



74. Como o art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970, constitui uma cláusula geral, compreende-se que o dispositivo favorece uma interpretação evolutiva. Por meio da presente minuta, a Administração propõe uma interpretação evolutiva do papel do INPI na averbação dos contratos.

75. Em nenhum momento, a Administração sugere um equívoco no papel hoje exercido pelo INPI no tocante à averbação dos contratos. O INPI continua defendendo a legalidade do exame dos contratos à luz da legislação fiscal e a de controle de capital estrangeiro. Essa compreensão da legalidade do modo atual de exame dos contratos possui duas implicações.

76. A primeira implicação remete à defesa judicial da autarquia. Em Juízo, cabe à Procuradoria continuar defendendo o exame dos contratos à luz da legislação fiscal e de controle de capital estrangeiro, quando a demanda se referir a ato administrativo praticado até a data de início dos efeitos da pretendida instrução normativa.

77. Por exemplo, a instrução normativa é publicada em 04 de abril de 2017, com uma *vacatio legis* de 4 meses. Durante esses quatro meses, o INPI continuará examinando os contratos à luz das normas de controle de capital estrangeiro, tal qual o faz hoje. Imagina-se uma ação judicial proposta em setembro para atacar o ato de averbação praticado em julho.

78. Ainda depois do início dos efeitos da instrução normativa, caberá à Procuradoria defender os atos de averbação pretéritos, isto é, praticados na vigência do procedimento anterior, que é absolutamente legal, conforme compreensão majoritária do Poder Judiciário, ratificada em acórdão proferido pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, há alguns dias, cuja ementa é trazida abaixo:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INPI. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. AVERBAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA POR PARTE DA AUTARQUIA. DESCABIMENTO. LEI N. 4.131/62. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ART. 50 DA LEI N. 8.383/91. ROYALTIES. DEDUÇÃO E PAGAMENTO. QUESTÃO DE FUNDO. ATUAÇÃO DO INPI. ARTIGO 240 DA LEI 9.279/96. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA. VALORAÇÃO DA CLÁUSULA GERAL DE ATENDIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAL, ECONÔMICA, JURÍDICA E TÉCNICA. FINALIDADES PÚBLICAS PRESERVADAS. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I - Ação mandamental impetrada na origem, na qual empresas voltaram-se contra ato administrativo praticado pelo INPI que, ao averbar contratos de transferência de tecnologia por elas celebrados, alterou cláusulas, de forma unilateral, fazendo-os passar de onerosos para gratuitos.

[...]



IV - A supressão operada na redação originária do art. 2º da Lei n. 5.648/70, em razão do advento do artigo 240 da Lei 9.279/96, não implica, por si só, em uma conclusão mecânica restritiva da capacidade de intervenção do INPI. Imprescindibilidade de conformação das atividades da autarquia federal com a cláusula geral de resguardo das funções social, econômica, jurídica e técnica.

V - Possibilidade do INPI intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial. Inexistência de extrapolação de atribuições. [...]”⁹

79. Eventuais dúvidas sobre direito intertemporal e a aplicação do novo procedimento serão dirimidas com fundamento no art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei nº 9.784, de 1999.¹⁰

80. A segunda implicação do reconhecimento da legalidade do procedimento atual de averbação de contratos é que, no futuro, o presente ato normativo é passível de revogação, por um juízo de conveniência e oportunidade da Administração, e o retorno do exame ao modelo praticado hoje.

81. O que motiva a Administração a propor uma mudança de procedimento não é o reconhecimento de uma suposta irregularidade, mas sim um juízo de conveniência e oportunidade, que leva em consideração a adoção de mecanismos de controle *ex post*.

82. A minuta de ato normativo em estudo assemelha-se *mutatis mutandis* à Resolução BACEN 3844, de 2010, ao conferir natureza declaratória ao procedimento. A entrada em vigor da instrução normativa não exime os contratantes de observar a legislação fiscal e a de controle de capital estrangeiro no País.

83. Nesse contexto, reconhece-se a possibilidade do INPI voltar a examinar os contratos de transferência de tecnologia em consonância com as normas de controle de capital estrangeiro e as de dedutibilidade fiscal, se, no futuro, houver uma nova interpretação do art. 211 da Lei nº 9.279, de 1996, que garanta o atendimento do fim público nesse sentido.

⁹ REsp 1200528/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJE 08/03/2017.

¹⁰ Lei 9.784, de 1999. Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: [...] XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.



III. CONCLUSÃO

84. Ante o exposto, ressalvados os aspectos técnicos, bem como o juízo de conveniência e oportunidade, que fogem à competência da Procuradoria, sob o ponto de vista estritamente jurídico, opina-se pela legalidade da minuta de instrução normativa.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe