



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 0016-2017-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.

- I. Legalidade da minuta de instrução normativa.
- II. A nota informativa, prevista no art. 13, XI, da minuta, tem o escopo de dirimir qualquer dúvida sobre os parâmetros normativos de exame dos contratos.

Senhor Presidente,

I. RELATÓRIO

1. Trata-se de minuta de instrução normativa sobre averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia.
2. A proposta normativa tem por finalidade excluir a legislação tributária e de controle de capital estrangeiro dos parâmetros de exame dos contratos. A possibilidade da precitada exclusão foi objeto de três pareceres desta Procuradoria, a seguir especificados:
 - (i) Parecer nº 0010-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0;
 - (ii) Parecer nº 0051-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0;
 - (iii) 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 redação da minuta de instrução normativa, examinada pelo Parecer nº 0010-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, sofreu algumas alterações, mas não o seu escopo. A presente versão do texto mantém o escopo inicial da norma, isto é, restringir o exame dos contratos ao que dispõe a Lei nº 9.279, de 1996.
4. É o relatório.



II. MÉRITO

5. O pretendido ato normativo delimita o exame dos contratos de transferência de tecnologia à luz da Lei nº 9.279, de 1996. Não se permite, portanto, a formulação de exigências com fundamento nas normas editadas pelo BACEN, dedicadas ao controle de capital estrangeiro no País. Tampouco, permite-se a formulação de exigência com fundamento na legislação de imposto de renda.

6. Isso não quer dizer que a elaboração dos contratos pode prescindir da observância à legislação tributária e de controle de capital estrangeiro no País. A observância dos contratos permanece obrigatória por partes dos contraentes. O que muda é o agente fiscalizador. Eventuais prejuízos de tal conduta não parecem ser factíveis, posto que a Receita Federal do Brasil e o BACEN detém uma estrutura mais sofisticada que o INPI para efetuar tal controle.

7. O INPI passa a analisar esses contratos tão-somente sob a ótica da Lei nº 9.279, de 1996. Imagina-se a seguinte hipótese para melhor compreensão de um exame à luz da legislação de propriedade industrial: uma licença de patente é apresentada ao INPI. A licença tem vigência até 2021. Ocorre, no entanto, que a vigência da patente expira no ano de 2019.

8. A vigência de uma patente é matéria disciplinada na Lei nº 9.279, de 1996, e, por isso, o INPI pode formular exigência para que a parte altere a vigência prevista na licença. A vigência da patente, tal como concedida pela autarquia, será inserida no certificado de averbação, independentemente da avença dos contraentes. Tal previsão está contida no inciso VIII do art. 13 da minuta de instrução normativa, *in verbis*:

Art. 13. O Certificado de Averbação ou Registro conterá as seguintes especificações:

VIII – Prazo de vigência dos direitos de propriedade industrial concedidos pelo INPI, se houver direitos de propriedade industrial em seu objeto;

9. A parte final do dispositivo *supra* justifica-se pelo fato de que nem todo contrato submetido ao INPI compreende direitos de propriedade industrial. Por conseguinte, o INPI formulará exigência quando se deparar com contratos envolvendo direitos de propriedade industrial em desconformidade com o estipulado na Lei nº 9.279, de 1996.

10. Por outro lado, há contratos que não envolvem direitos de propriedade industrial, tais como os de assistência técnica. A vigência desses contratos não é objeto da legislação de propriedade industrial. Por conseguinte, o INPI deixará de analisar a cláusula de vigência desses contratos, inserindo no certificado tão-somente o prazo declarado pelos contraentes, conforme se percebe pela leitura do art. 13, VII, da minuta.



Art. 13. O Certificado de Averbação ou Registro conterá as seguintes especificações:

VII – Prazo de vigência declarado do contrato;

11. As linhas acima já discorreram sobre como o INPI examinará a cláusula de vigência dos contratos. Raciocínio semelhante adota-se em relação à cláusula do valor. O item “valor declarado”, a ser inserido no certificado de averbação, corresponderá ao do contrato. Essa cláusula contratual não será objeto de análise por parte do INPI. Tal restrição justifica-se porque Lei nº 9.279, de 1996, é silente nesse aspecto.

12. Existe uma apreensão de que ao inserir o prazo de vigência declarado, bem como o valor, no certificado, este possa ser objeto de uma interpretação equivocada por parte das autoridades fazendárias.

13. A apreensão possui razão de ser. No entanto, ela é afastada pela publicação de um ato normativo administrativo. A presente instrução normativa precederá a mudança de procedimento de exame. Além disso, as autoridades fazendárias foram comunicadas previamente pelo MDIC da iminente mudança de procedimento por parte do INPI.

14. Ainda, prevê-se uma *vacatio legis* de aproximadamente 75 dias para que o INPI ofereça amplo conhecimento da instrução normativa ao Ministério da Fazenda, BACEN e Receita Federal do Brasil.

15. Para que não haja qualquer dúvida a respeito dos parâmetros normativos de análise dos contratos, o certificado de averbação conterá uma nota informativa esclarecendo que o contrato não foi examinado com fulcro na legislação fiscal e de controle de capital estrangeiro no País. Reproduz-se a seguir a redação da nota informativa que será inserida no certificado de averbação ou registro:

Art. 13. O Certificado de Averbação ou Registro conterá as seguintes especificações:

XI – Uma nota informativa com o seguinte conteúdo: “O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior.”

16. A nota informativa, prevista no art. 13, XI, da minuta, tem o escopo de dirimir qualquer dúvida sobre os parâmetros normativos de exame dos contratos. Ela foi elaborada particularmente para não induzir as autoridades fazendárias a um equívoco, em razão da inclusão no certificado de dois itens (vigência e valor).

17. O art. 13, XI, da minuta possui uma função que ultrapassa o seu aspecto informativo. O dispositivo emana um comando normativo, que impede o exame dos contratos à luz da legislação fiscal e de controle de capital estrangeiro no País.



18. Reconhece-se que o comando normativo poderia figurar em um dispositivo apartado e com maior clareza. Na minuta anterior, havia um comando nesse sentido, localizado nos art. 14. De toda forma, não resta dúvida de que o escopo do presente ato normativo é limitar os parâmetros normativos da autarquia, servindo o art. 13, XI, da minuta, para transmitir o comando.
19. Isso não impede que a autarquia edite uma nova instrução normativa simplesmente para reiterar o comando normativo em comento.
20. Durante a *vacatio legis*, o INPI receberá críticas e sugestões dos atores envolvidos com propriedade industrial. Talvez seja necessário publicar um novo ato normativo para completar a presente minuta. Esse provável ato normativo poderá incluir um dispositivo reafirmando a restrição de exame por parte do INPI.
21. Tem-se ciência também que a Presidência já expediu orientação para que a área técnica formule diretrizes de exame, com respaldo na novel normativa, para fins de aperfeiçoar a transparência dos procedimentos. Em regra, as diretrizes de exame são aprovadas pelo Presidente por meio de uma resolução. A resolução aventada pode incluir um comando normativo nos moldes do art. 13, XI, da presente minuta.
22. Reconhece-se que a minuta é passível de aperfeiçoamento, o que será feito no futuro.
23. Cabe registrar que a área técnica opõe-se à mudança de procedimento, e assim se manifestou nos autos, por meio de nota técnica datada de 10 de abril (fls. 199/201). A área técnica reafirma que tem observado as seguintes normas quando analisa os contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial e registro de contratos de fornecimento de tecnologia e franquia: Lei nº 9.279, de 1996, Lei nº 4.131, de 1962, Decreto nº 55.762, de 1965, Lei nº 3.470, de 1958, Lei nº 4.506, de 1964, Lei nº 8.383, de 1991, Portaria nº 436, de 1958, do Ministério da Fazenda, Decreto nº 3.000, de 1999, e Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 2017.
24. A área técnica afirma que a alteração do art. 240 da Lei nº 9.279, de 1996, que alterou a redação do 2º da Lei nº 5.648, de 1970, não revogou a competência do INPI para exame dos contratos à luz da legislação precitada. Sobre esse particular, a Procuradoria está de acordo com a área técnica.
25. Em nenhum momento nos autos, fundamentou-se a mudança de procedimento com fulcro na alteração de redação do art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970. Igualmente, não se cogita que o procedimento de exame dos contratos, com fundamento na legislação cambial, representa uma ilegalidade, irregularidade ou algo do gênero.
26. O que fundamenta a mudança de procedimento é uma escolha discricionária da Administração, uma reavaliação do papel do INPI no sistema de propriedade industrial. Isso quer



dizer que o INPI poderá voltar a examinar os contratos tal como o faz historicamente, se houver uma escolha da Administração nesses termos.

27. Se houver interesse do Poder Público para que o INPI retorne ao procedimento de exame, nos moldes atuais, parece razoável que tal intenção materialize-se mediante uma delegação expressa de competência.

28. Esta Procuradoria jamais afirmou que a alteração de redação do art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970, impede o exame dos contratos à luz da legislação precitada.

29. A área técnica afirma que não há outro órgão governamental responsável pela verificação das informações que o INPI deixará de examinar. Ora, se o exame que o INPI faz é uma atividade delegada, e sempre se entendeu assim, os órgãos delegantes possuem atribuição para verificar os contratos conforme dispõe a legislação já comentada.

III. CONCLUSÃO

30. A análise deste órgão consultivo está adstrita apenas à constitucionalidade e legalidade da presente minuta de instrução normativa. A conveniência e oportunidade do pretendido do ato normativo fogem da competência da Procuradoria.

31. Ante o exposto, e particularmente pelos exames jurídicos elencados no parágrafo 2º desta manifestação, ressalvados os aspectos técnicos, sob o ponto de vista estritamente jurídico, *opina-se pela legalidade da minuta de instrução normativa.*

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe