



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI

PARECER n. 00034/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.080336/2017-95

INTERESSADOS: PRESIDÊNCIA

ASSUNTOS: TABELA DE RETRIBUIÇÕES DO INPI

- I. O art. 61 da Lei nº 11.484, de 2007, estabelece que os serviços de averbação de contratos de licença e de pedidos e/ou registros de topografia de circuitos integrados, prestados pelo INPI, serão cobrados mediante retribuição estabelecida em ato do Ministro de Estado ao qual estiver vinculada a autarquia.
- II. A Portaria do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços mostra-se o ato administrativo adequado para fixar a retribuição dos serviços de averbação de contratos.

Sr. Presidente,

1. RELATÓRIO

1. A Presidência, mediante o despacho de fls. 369/369v, submete à apreciação da Procuradoria a minuta de portaria ministerial, a qual aprova a tabela de retribuição dos serviços prestados pelo INPI relativos a contratos de licença, transferência de tecnologia e franquia. Trata-se de uma alteração pontual da tabela de retribuição vigente, aprovada pela Portaria MDIC nº 39, de 07 de março de 2014.

2. O art. 14 da Instrução Normativa nº 70, de 2017, prevê o procedimento para averbação de contratos de licença e cessão de pedidos e/ou registros de Topografia de Circuito Integrado, de acordo com os arts. 41 a 54 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, o que justifica a inclusão de tais serviços na tabela de retribuições do INPI.

Instrução Normativa INPI/PR nº 70, de 2017, art. 14. Aplicam-se aos contratos de licença e de cessão de registro ou de pedido de registro de topografia de circuito integrado as normas previstas nesta Instrução Normativa, observado o disposto nos artigos 41 a 54, da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.

3. Nesse contexto, a Administração previu os códigos das retribuições dos serviços relacionados à topografia de circuito integrado: o código 443 para o pedido de averbação de contrato de licença de topografia de circuitos integrados, o código 434 para averbação de contrato de cessão de topografia de circuitos integrados e o 435 para o pedido de averbação de licença compulsória de exploração de topografia de circuitos integrados.

4. A CGTEC explica que a precificação proposta aos serviços acima descritos é idêntica àquela praticada em serviços análogos, tais como o pedido de averbação de contrato de licença de exploração de patente (código 403), o pedido de averbação de contrato de cessão de patente (código 428), e o pedido de averbação de licença compulsória para exploração de patente (código 426), nos termos da Portaria MDIC nº 39, de 2014 e da Resolução INPI nº 129, de 2014.

5. Em outros termos, os valores propostos dos serviços de averbação de contrato envolvendo topografia de circuito integrado são correspondentes àqueles praticados na averbação de licença de patente.

6. A CGTEC assevera que o serviço de busca de dados (código 429) caiu em desuso, porquanto o INPI passou a disponibilizá-lo gratuitamente mediante a ferramenta busca *web*, disponível no sítio eletrônico da autarquia.

7. Esta Procuradoria manifestou-se, nos autos, por meio da Nota nº 00005/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU e do Despacho nº 00008/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU. No Despacho nº 00008/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, de autoria do signatário, salientou-se a necessidade de outros setores se manifestassem, ainda que se tratasse de alteração pontual e, não completa da tabela de

retribuição. Recomendou-se que a DIRPA se manifestasse a respeito de ajustes pontuais na tabela de retribuição, com referência aos serviços prestados pela Diretoria, caso considerasse pertinente.

8. Ao mesmo tempo, a Procuradoria sugeriu ao órgão consultante a elaboração de uma minuta de portaria ministerial contendo as alterações na tabela de retribuição dos serviços na autarquia. A minuta de portaria ministerial foi acostada aos autos às fls. 367.

9. É o relatório.

2. MÉRITO

2.1 COMPETÊNCIA

10. Em 2013 e 2017, este órgão consultivo manifestou-se sobre a tabela de retribuição dos serviços prestados pelo INPI mediante as seguintes peças:

1. Parecer nº 0017-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Despacho nº 0535/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3;
2. Parecer nº 0035-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

11. A averbação de licença e de cessão de pedidos e/ou registros de topografia de circuitos integrados está prevista na Lei nº 11.484, de 2007.

Lei nº 11.484, de 2007.

Art. 41. Os direitos sobre a topografia de circuito integrado poderão ser objeto de cessão.

Art. 42. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o registro; e

III - das alterações de nome, sede ou endereço do titular.

Art. 43. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros depois de publicadas no órgão oficial do INPI ou, à falta de publicação, 60 (sessenta) dias após o protocolo da petição.

Art. 44. O titular do registro de topografia de circuito integrado poderá celebrar contrato de licença para exploração.

12. Os dispositivos legais *supra* foram disciplinados na Instrução Normativa INPI/PR N° 070, de 2017, que compreende idêntico procedimento administrativo à averbação de licenças e cessões de outros direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia. Os efeitos da *averbação* de uma licença de patente é idêntico ao da licença de topografia de circuito integrado, conforme se conclui pela leitura dos arts. 45 da Lei nº 11.484, de 2007, e do art. 62 da Lei nº 9.279, de 1996.

Lei 11.484, de 2007, art. 45. O INPI averbará os contratos de licença para produzir efeitos em relação a terceiros.

Lei nº 9.279, de 1996, art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

13. O art. 61 da Lei nº 11.484, de 2007, estabelece a retribuição dos serviços prestados pelo INPI, referente à averbação dos contratos de licença e cessão de pedidos e/ou registros de topografia de circuitos integrados.

Art. 61. Pelos serviços prestados de acordo com este Capítulo será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado a que estiver vinculado o INPI.

14. A competência do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços se funda no art. 87, parágrafo único, I e II, da Constituição da República, e no art. 1º, II, do Anexo I do Decreto nº 9.260, de 29 de dezembro de 2017, *ipsis litteris*:

Constituição da República, art. 87. [...]

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República;

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

Decreto nº 9.260, de 2017.

Art. 1º O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, órgão da administração pública federal direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:

[...]

15. Com fundamento nas normas *supra* transcritas, constata-se a competência do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços para aprovar a Portaria, com a tabela de retribuição dos serviços, tal como se propõe na minuta acostada aos autos às fls. 367.

2.2 MOTIVO

16. A análise do motivo, no caso em tela, remete à justificativa das alterações propostas. O órgão proponente sustenta que a previsão da Instrução Normativa INPI/PR nº 70, de 2017, sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia, impõe a inclusão de tais serviços na tabela de retribuições do INPI.

17. Com efeito, a partir da edição da Instrução Normativa INPI/PR nº 70, de 2017, que disciplina a Lei nº 11.384, faz-se necessária a modificação da tabela de retribuição dos serviços prestados pelo INPI para incluir tais atividades. Encontra-se motivada a pretendida exclusão do serviço de busca de dados (código 429), uma vez que não é mais efetuado pela CGTEC, preferindo o usuário realizá-lo por meio da ferramenta de busca *web* de contratos, no portal do INPI.

18. Por conseguinte, encontra-se atendido o requisito relativo ao motivo do ato administrativo.

2.3 FINALIDADE, OBJETO E FORMA

19. Examinados os aspectos relativos ao motivo e competência, os demais requisitos do ato administrativo são igualmente atendidos. A finalidade da minuta é garantir a contraprestação do serviço público prestado pela autarquia.

20. O ato administrativo tem por objetivo a eliminação de serviços de busca de dados no sistema de contratos, em razão do aprimoramento das atividades prestadas pela autarquia, consequência do princípio da eficiência, que rege a atividade administrativa.

21. Por objeto do ato administrativo, entende-se o seu fim imediato, ou "o resultado prático a ser alcançado pela vontade administrativa."^[1] Logo, verifica-se que o fim imediato do ato é alcançado por meio da aprovação da alteração da tabela de retribuição, com os valores dos serviços a serem prestados pelo órgão proponente.

22. Em relação à forma do ato administrativo normativo, e de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, portaria é "o instrumento pelo qual Ministros ou outras autoridades expedem instruções sobre a organização e funcionamento de serviço e praticam outros atos de sua competência"^[2], sendo, portanto, adequada ao presente caso.

23. Quanto à técnica de redação legislativa, definidas pela Lei Complementar nº 95, de 26 de dezembro de 1998 e pelo Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, contudo, algumas considerações merecem ser feitas.

24. Com efeito, na ementa da minuta, sugere-se a exclusão da expressão "incluindo e excluindo Códigos referentes a valores de retribuições dos serviços prestados pela Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia", por ser pouco clara, uma vez que não há referência aos serviços que serão prestados e aos que deixarão de ser efetuados. Na verdade, tal referência pode ser objeto dos arts. 1º e 2º da minuta de portaria. Não se trata de incluir retribuições à tabela já existente de serviços, mas sim instituir uma outra tabela, que passa a coexistir com a atual. Por isso, os verbos "incluir" e "excluir" não são bem aceitos por esta Procuradoria.

25. Recomenda-se uma alteração no preâmbulo da minuta de portaria ministerial. *In casu*, cabe substituir a referência ao art. 228 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, pela menção ao art. 61, da Lei nº 11.484, de 2007, uma vez que esse dispositivo legal traz a previsão da retribuição dos serviços de averbação de contratos de licença, de cessão e de licença compulsória de pedidos e/ou registros de topografia de circuitos integrados.

26. A Procuradoria manifesta-se, ainda, pela modificação da redação do art. 1º da minuta. Recomenda-se a exclusão da expressão "inclusão dos códigos". Ainda, talvez não seja conveniente utilizar a expressão "serviços prestados pela Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia", pelo seguinte motivo: perante a sociedade, quem presta o serviço público é o INPI, e não um órgão da autarquia.

27. Ressalte-se que foi observada a forma de redação adotada na Portaria MDIC/GM nº 39, de 2014.

28. Quanto ao art. 2º da minuta, também se recomenda a substituição da expressão "excluir o código 429 - busca de dados no sistema de contratos", uma vez que, nos termos do art. 18 do Decreto nº 9.191, de 2017, a cláusula de revogação relacionará, de forma expressa, todas as disposições que serão revogadas. Logo, sugere-se a seguinte redação:

Art. 2º. Fica revogado o Código 429 referente ao serviço de busca de dados no sistema de contratos, constante na Tabela de Retribuições aos serviços prestados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI, aprovada pela Portaria nº 39, de 07 de março de 2014.

29. Por fim, quanto ao art. 3º da minuta de Portaria, aconselha-se a retirada da expressão "no Diário Oficial da União", pois, de acordo com o art. 8º da Lei Complementar nº 95, de 1998, a vigência da disposição normativa é indicada pela cláusula "entra em vigor na data de sua publicação", sendo desnecessária a referência ao Diário Oficial da União.

3. CONCLUSÃO

30. Resta examinada a minuta de portaria, sendo desnecessário o retorno dos autos à Procuradoria para mera conferência das sugestões. Acolhidas as sugestões, não se identifica óbice ao prosseguimento do feito, com a respectiva submissão da proposta de portaria ao MDIC.

Rio de Janeiro, 3 de julho de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400080336201795 e da chave de acesso 539136bc

Notas

1. [^] CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 121.
2. [^] MENDES, Gilmar Ferreira e FORSTER JÚNIOR, Nestor José. *Manual de Redação da Presidência da República*. 2 ed. Brasília: Presidência da República, 2002, p. 102.

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 145659761 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 03-07-2018 14:05. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
