



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00032/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 12100.102383/2019-29

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTO: Análise de Projeto de Lei

1. Novo pedido de consulta para análise das alterações propostas pelo Projeto de Lei nº 7.599, de 2017.
2. O referido Projeto propõe revogação do art. 62 da Lei nº 9.279, de 1996.
3. Ratificação do posicionamento anteriormente firmado no sentido de que o INPI manifeste-se de forma contrária à proposta legislativa, considerando ainda o impacto decorrente da revogação do §2º do dispositivo, que trata da prova de uso para fins de caducidade.

1. A Presidência submete à apreciação da Procuradoria nova consulta quanto ao Projeto de Lei nº 7.599, de 2017, que propõe revogação do art. 62 da Lei nº 9.279, de 1996.

2. Justifica-se, no Projeto de Lei, a revogação do dispositivo, considerando que o contrato de licença já produz os seus efeitos e tem ampla validade jurídica, independentemente de averbação do instrumento contratual no INPI.

3. A proposta de alteração legislativa foi submetida à análise da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia-CGTEC, tendo sido elaborada a Nota Técnica/SEI nº 11/2019/INPI/CCTEC/PR.

4. Na referida manifestação técnica, a CGTEC afirmou que o Projeto de Lei em tela já havia sido objeto de análise da área por meio da NOTA TÉCNICA Nº 003/2017 CGTEC/PR/ INPI e também desta Procuradoria no Parecer nº 0031-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. Na ocasião, tanto a Coordenação, quanto este órgão consultivo se pronunciaram contrariamente ao Projeto.

5. Na Nota Técnica/SEI nº 11/2019/INPI/CCTEC/PR, a CGTEC ratificou a sua posição apresentada na manifestação técnica anterior, bem como no Parecer desta Procuradoria.

É o breve relato do necessário.

6. A Procuradoria também ratifica o posicionamento firmado na manifestação jurídica anterior.

7. O Projeto de Lei nº 7599, de 2017, suprime o art. 62 da Lei nº 9.279, de 1996, que dispõe sobre o contrato de licença de patente, transcrito a seguir *in 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.

8. O sistema de averbação dos contratos de licenças de patentes no INPI, conforme se depreende da leitura do art. 62 da Lei nº 9.279, de 1996, é facultativo para o licenciante, sendo necessário somente para produção de efeitos perante terceiros. Em relação às partes contratantes, como em todo instrumento contratual, a licença produz efeitos desde a sua celebração.

9. Logo, por ser uma opção para o usuário, para tornar o contrato oponível *erga omnes*, a averbação no INPI não constitui entrave à realização do negócio jurídico, tampouco obrigatoriedade desnecessária, como afirmado na justificativa do Projeto de Lei.

10. A Procuradoria já se manifestou no mesmo sentido, conforme a manifestação contida no Parecer nº 0031-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

11. Ao mesmo tempo, registre-se que, no Parecer nº 0031-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e na Nota Técnica/SEI nº 11/2019/INPI/CCTEC/PR, também foi mencionada a possibilidade de o usuário obter benefícios fiscais com a averbação do contrato de licença de patente, nos termos do art. 50 da Lei nº 8.383, de 1991.

12. Apontou-se, ainda, na Nota Técnica/SEI nº 11/2019/INPI/CCTEC/PR, que o Certificado de Averbação, expedido pelo INPI, é subsídio para a identificação da natureza cambial para o registro da operação financeira no Banco Central do Brasil e para a incidência da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico relativa a 10% dos *royalties* pagos aos prestadores por residentes ou domiciliados no exterior dos contratos de licença de patentes.

13. Além de tais aspectos já examinados no Parecer nº 0031-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e na Nota Técnica/SEI nº 11/2019/INPI/CCTEC/PR, cabe, no presente momento, tecer ainda alguns comentários sobre a proposta de revogação do art. 62 da Lei nº 9.279, de 1996 pelo Projeto de Lei em tela e o seus efeitos sobre a previsão da prova de uso da patente para fins do instituto da caducidade.

14. Com efeito, o art. 62, § 2º da Lei nº 9.279, de 1996, dispensa, para efeito de validade de prova de uso, a averbação do contrato de licença. Dito diversamente, a Lei admite que a comprovação do uso da patente seja feita por meio do contrato de licença de exploração da patente, com o objetivo de se evitar a declaração de caducidade.

15. Desse modo, se o art. 62, § 2º da Lei nº 9.279, de 1996, for revogado, tal como se propõe no Projeto de Lei, haverá uma lacuna legal sobre o assunto, uma vez que não existe outro dispositivo na LPI que trate da prova de uso da patente realizada por terceiro por meio de contrato de licença. Em outras palavras, haverá insegurança jurídica quanto à permanência da possibilidade de ser utilizada tal prova no processo administrativo de caducidade, em razão da revogação do dispositivo legal.

16. Assim sendo, este órgão considera que permanecem os motivos apresentados no Parecer nº 0031-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e na Nota Técnica/SEI nº 11/2019/INPI/CCTEC/PR e que justificam que o INPI se posicione de forma contrária ao Projeto de Lei nº 7.599, de 2017.

17. Além disso, conforme afirmado na presente manifestação, considera-se que a revogação do art. 62, § 2º da Lei nº 9.279, de 1996, causaria significativa dúvida jurídica a respeito da possibilidade da prova de uso realizada por meio de contrato de licença para fins de caducidade.

CONCLUSÃO

18. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, reitera sua manifestação anterior, complementando-a, no sentido de que a Autarquia se posicione de forma contrária em relação ao Projeto de Lei nº 7.599, de 2017.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 12100102383201929 e da chave de acesso e262b567

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 300438201 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 19-08-2019 16:24. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
