



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. 00039/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.010209/2019-71**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: Manifestação sobre Projeto de Lei**

1. Pedido de consulta para análise das alterações propostas pelo Projeto de Lei nº 6.287/2009.
2. O referido Projeto altera a Lei nº 9.279/96, dispondo sobre a averbação e o registro de contrato de licença de direitos de propriedade industrial, transferência de tecnologia e franquia junto ao INPI.
3. Posicionamento favorável com emendas ao texto do substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados, com a sugestão de alteração do §4º a ser incluído nos artigos 62 e 140 da LPI.

1. A Presidência submete à apreciação da Procuradoria consulta quanto ao substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6.287, de 2009, que altera a Lei nº 9.279/96 para regular o registro de contrato de licença de direitos de propriedade industrial, transferência de tecnologia e franquia junto ao INPI.

2. A proposta de alteração legislativa também foi submetida à análise da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia-CGTEC, tendo sido elaborada a Nota Técnica/SEI Nº 14/2019/INPI/CGTEC/PR (0160247).

3. A área técnica manifestou-se de forma favorável às alterações legislativas, propondo, entretanto, emendas ao texto dos novos §§3º e 4º dos artigos 62 e 140 da LPI.

**É o necessário a relatar.**

4. Em primeiro lugar, cumpre destacar que a averbação de contratos de licenciamento junto ao INPI é uma faculdade colocada à disposição do usuário, servindo para fins de oponibilidade perante terceiros. Nesse sentido, a inteligência dos artigos 62 e 140 da LPI: "*o contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros*".

5. Um dos propósitos do Projeto de Lei é o de incluir um §3º aos artigos 62 (aplicável às patentes e, por extensão, de acordo com o artigo 121 da LPI, aos desenhos industriais) e 140 (aplicável às marcas) da LPI, fixando prazo de 30 (trinta) dias para a análise e a respectiva averbação do contrato, tal como já disposto no atual parágrafo único do artigo 211, no que se refere aos contratos de transferência de tecnologia, franquia e similares.

6. Em sua manifestação técnica, a CGTEC não apresentou objeção à fixação do referido prazo para o proferimento de decisão sobre a averbação dos contratos de licenciamento para os referidos direitos de propriedade industrial (30 dias).

7. Opinou, entretanto, por emendas ao texto dos novos parágrafos, de forma que o prazo seja contado a partir da data da publicação do pedido de registro na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Com isso, propôs também a alteração para o próprio parágrafo único do artigo 211 que, inclusive, não é objeto do Projeto de Lei.

8. A Procuradoria entende que, se a área técnica não se opõe materialmente à fixação do prazo de 30 (trinta) dias para o proferimento de decisão sobre os pedidos de averbação dos contratos de licenciamento (artigos 62, §3º e 140, §3º), a redação da proposta constante do substitutivo merece ser preservada.

9. O artigo 211 da LPI assim dispõe:

*"Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.*

*Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro."*

10. O artigo 226 da LPI dispõe de fato, *"que os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial"*.

11. Contudo, tal dispositivo tem sua aplicação harmonizada com o texto da própria LPI, inclusive com o próprio parágrafo único do artigo 211, acima transcrito, independentemente da existência de menção, na própria Lei, de eventual publicação da Revista de Propriedade Industrial.

12. Tanto é assim que a LPI não trata da publicação na referida Revista (RPI), tema que é disciplinado por normatização infralegal. Exemplo disso é o disposto no artigo 8º, §1º da Instrução Normativa nº 70/2017, que dispõe que o prazo para o proferimento de decisão relativa a requerimento de averbação ou registro de contratos de licenciamento é contado a partir da publicação específica na Revista da Propriedade Industrial (RPI).

13. Assim sendo, de forma a preservar o próprio texto da LPI, vez que a Lei refere-se apenas à "publicação no órgão oficial" (vide artigos 223 e 226 da Lei nº 9.279/96), entende-se que a proposta legislativa ora analisada deva ter sua redação preservada ao dispor que o prazo para o proferimento de decisão é iniciado a partir da data do pedido de averbação, em conformidade inclusive com o disposto no parágrafo único do artigo 211 em vigor. Em outras palavras, a alteração proposta pela CGTEC não poderia ter um escopo tão restrito e implicaria em uma revisão ampla da LPI para verificar outras situações em que seria aplicável a menção à publicação na Revista (RPI).

14. O Projeto de Lei em análise também promove a inclusão de um §4º aos artigos 62 e 140 com a seguinte redação:

*"§4º. Quando da averbação dos contratos de exploração de patente, o INPI limitar-se-á a verificar a situação e titularidade da patente licenciada e/ou do depósito de patente licenciado."*

15. Inicialmente, deve-se atentar para a circunstância de que o parágrafo a ser incluído no artigo 140 deva referir-se a registro de marca e não patente.

16. A CGTEC manifestou-se de forma favorável à inclusão dos parágrafos, sugerindo, entretanto, as seguintes emendas:

*"Art. 62. ....*

*§4º. Quando do pedido da averbação dos contratos de exploração de patente, será ele submetido ao exame formal e técnico e verificada a situação e titularidade da patente licenciada e/ou do depósito de patente licenciado no Brasil.*

*Art. 140. ....*

*§4º. Quando do pedido da averbação dos contratos de licença de uso de marca, será ele submetido ao exame formal e técnico e verificada a situação e titularidade do registro de marca licenciada e/ou do depósito de pedido de registro de marca licenciado no Brasil."*

17. A justificativa apresentada foi a de que *"o INPI realiza o exame formal e técnico nos pedidos de averbação dos contratos de licença de uso de marca, conforme previsto na Resolução INPI/PR nº 199, de 07 de julho de 2017. Esse procedimento de exame é realizado para os pedidos de patentes, marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, conforme previsto na Lei nº 9.279, de 1996. A análise formal abrange se a documentação apresentada coaduna com os requisitos de admissibilidade previsto na Resolução INPI/PR nº 199, de 07 de julho de 2017. Os aspectos técnicos abrangem o objeto do contrato; natureza do licenciamento (exclusivo ou não exclusivo); a situação dos*

*pedidos de registro de marca e/ou dos registros de marca no INPI, quanto a titularidade dos pedidos e/ou registros de marca e vigência dos Registros de Marca no INPI, previsto na Resolução INPI/PR nº 199, de 07 de julho de 2019."*

18. De fato, a proposta legislativa constante do Projeto sob análise parece estar distanciada da realidade operacional hoje existente e desempenhada no âmbito do INPI no que se refere à averbação dos contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial.

19. A Instrução Normativa nº 70/2017 dispõe sobre o respectivo procedimento administrativo e a Resolução nº 199/2017 trata das diretrizes de exame para a averbação ou registro dos contratos de licenciamento sob a responsabilidade do INPI.

20. Assim, entende-se que as atividades desempenhadas pela Autarquia não devam limitar-se à verificação da situação e titularidade do direito de propriedade industrial em comento (como constantes da proposta), até mesmo porque, nesse caso, o ato administrativo a ser praticado pelo INPI estaria desprovido de qualquer conteúdo decisório.

21. Diante do exposto, manifesta-se a Procuradoria de acordo com as emendas sugeridas pela CGTEC, opinando, entretanto, por um aperfeiçoamento da redação da proposta, nos seguintes termos:

"Art.

62.

.....  
*§4º. Quando do pedido da averbação dos contratos de exploração de patente, caberá ao INPI promover o respectivo exame formal e técnico, verificando ainda a situação e titularidade da patente licenciada e/ou do depósito de patente licenciado no Brasil.*

Art.

140.

.....  
*§4º. Quando do pedido da averbação dos contratos de licença de uso de marca, caberá ao INPI promover o respectivo exame formal e técnico, verificando ainda a situação e titularidade do registro de marca licenciada e/ou do depósito de pedido de registro de marca licenciado no Brasil."*

22. Por fim, a proposta contida no Projeto de Lei apresenta nova redação para o *caput* do artigo 211 da LPI.

23. A Procuradoria manifesta-se de acordo com o entendimento da CGTEC quanto ao ponto, considerando que o objetivo do Projeto é o de apresentar as modalidades contratuais de fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e científica, franquia e similares já registrados no INPI.

### **Conclusões**

24. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, sugere que a Autarquia se posicione de forma favorável em relação ao Projeto de Lei nº 6.287/2009, mas com emendas no que se refere ao §4º a ser incluído nos artigos 62 e 140, conforme redação proposta na presente manifestação (item 21).

---

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 13 de setembro 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) 52402010209201971 e da chave de acesso 0bb85741

---

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 315446314 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 13-09-2019 16:25. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---