



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

**NOTA n. 00016/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.007002/2020-52**

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

**ASSUNTOS: Averbação de contratos de licença de uso envolvendo pedidos de registro de marca**

1. O Gabinete da Presidência dá conhecimento à Procuradoria, por meio do Despacho de 14 de outubro do corrente ano, dos termos da Nota Técnica/SEI Nº 7/2020/INPI/CGTEC/PR, solicitando manifestação jurídica.
2. A Procuradoria ratifica integralmente os termos do Parecer n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00137/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, no sentido de que:
  - a) os pedidos de registros de marca, bens imateriais com valor patrimonial, são objeto de tutela legal na forma dos artigos 130 e 195, inciso III da Lei n 9.279/96;
  - b) os pedidos de registro de marca constituem direitos eventuais, subordinados a condição resolutiva, qual seja o arquivamento do pedido, integrando o patrimônio do seu titular, ao qual é facultada a celebração de contrato de licenciamento de uso;
  - c) a data a ser considerada como termo inicial para o item do certificado “Prazo de Vigência Declarado no Contrato” é a declarada no próprio contrato submetido a averbação perante o INPI;
  - d) em caso de arquivamento do pedido, são cessados os efeitos a partir da data da respectiva publicação na RPI, sendo válidos, entretanto, os atos praticados entre a data do protocolo do pedido de averbação junto e a data da referida publicação;
  - e) recomendou-se ainda a revogação ou a revisão dos artigos 13, § 3º e 14, inciso IV da Resolução n 199/2017.
3. Sugeriu-se, por fim, que fosse avaliada a possibilidade de que venham a ser conferidos efeitos normativos ao Parecer.
4. Não obstante a reiteração dos termos da referida manifestação jurídica, cabe tecer, neste momento, alguns comentários à vista da Nota Técnica apresentada.
5. Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que não houve mudança de entendimento deste órgão consultivo a respeito do tema abordado no Parecer n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.
6. Na verdade, a natureza jurídica de pedidos de registro de marca - e os seus consequentes efeitos remuneratórios no que tange aos contratos de licença de uso - ainda não havia sido objeto de manifestação por parte da Procuradoria, não tendo ocorrido, historicamente, qualquer provocação por parte das áreas técnicas da Autarquia a respeito da matéria.
7. A consulta realizada pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC), nesse sentido, ensejou a apresentação da referida manifestação jurídica, atendendo-se, assim, ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.
8. Por outro lado, entende-se oportuno firmar esclarecimento sobre as atribuições e as competências da Autarquia e da própria Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC).
9. Isso porque o INPI não detém poder de polícia, considerando que o exercício de atividade econômica pelo particular independe da concessão de um título de direito de propriedade industrial.
10. A Procuradoria assim se manifestou em outras oportunidades, valendo destacar o contido no Parecer n. 00030/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00142/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU:

*“Nesse ponto, pode-se observar que a atividade do INPI de concessão de direitos de propriedade industrial não se enquadra como ato público de liberação, por não ser condicionante para o exercício de atividade econômica pelo particular.*

*Com efeito, o sistema de propriedade industrial é uma faculdade oferecida ao particular para obter a tutela jurídica das invenções, dos modelos de utilidade, dos desenhos industriais e das marcas por meio de um título de propriedade concedido pelo Estado. A Lei nº 9.279, de 1996, em seu artigo 5º, considera os direitos de propriedade industrial como bens móveis.*

[..]

*Verifica-se, portanto, que a concessão de direitos de propriedade industrial, atividade finalística do INPI, não se confunde com os atos públicos de liberação de atividade econômica, os quais se aproximam, na verdade, do conceito de poder de polícia.*

*De fato, o poder de polícia é definido como a atuação administrativa de limitação a direitos individuais em razão do interesse público, conforme o art. 78 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1996:*

*'Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.*

*Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.'*

*A doutrina administrativista explica que o poder de polícia está diretamente relacionado com a restrição de direitos individuais em prol do interesse público. Nesse sentido, transcreve-se a lição de José dos Santos Carvalho Filho:*

*'Quando o Poder Público interfere na órbita do interesse privado para salvaguardar o interesse público, restringindo direitos individuais, atua no exercício do poder de polícia. [...] Em sentido amplo, poder de polícia significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais. [...] Em sentido estrito, o poder de polícia se configura como atividade administrativa, que consubstancia, como vimos, verdadeira prerrogativa conferida aos agentes da Administração, consistente no poder de restringir e condicionar a liberdade e a propriedade'*<sup>[1]</sup>

*Além disso, vale mencionar que o exercício do poder de polícia é tributado por meio de taxa, nos termos do art. 145, II da Constituição Federal e do art. 77 do CTN.*

*CF, Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:*

*[...]*

*II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.*

*CTN, Art.77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.*

*Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas.*

*Ressalte-se, nesse ponto, que os serviços prestados pelo INPI não são remunerados por meio de taxas. Por não se enquadrarem na noção de poder de polícia, remuneram-se as atividades da autarquia por meio de preço público.*

*Nesse sentido, a concessão de direitos de propriedade industrial não equivale a uma autorização ou permissão do Estado para o seu uso. Nessa linha de raciocínio, o ato concessório praticado pelo INPI não traz a ideia de anuência estatal, própria do poder de polícia".*

11. Por fim, no que se refere à sugestão de consulta às instituições listadas na Nota Técnica/SEI nº 7/2020/ INPI /CGTEC /PR, deixa-se a sua valoração ao prudente critério da Presidência, valendo ressaltar apenas que a análise técnica e jurídica dos pedidos de registros de marca - bem como das solicitações de averbação dos respectivos contratos de licenciamento - são de atribuição exclusiva do INPI, por força do disposto na Lei nº 9.279/96.

12. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2020.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO  
PROCURADOR FEDERAL

---

<sup>[1]</sup> 1. CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p.77-

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402007002202052 e da chave de acesso ce64678b

---

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 524914462 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 11-11-2020 16:41. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---