



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. 00041/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.008289/2021-19

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Minuta de Portaria DIRPA - transferência de titularidade e alteração de dados de titulares de pedidos e de patentes

1. Minuta de Portaria que disciplina os procedimentos relativos às transferências de titularidade e às alterações de nome/razão social e endereço/sede de titulares de pedidos e de patentes, na forma dos artigos 58, 59 e 60 da Lei n. 9.279/96.
2. Inexistência de óbices jurídicos, desde que observadas as recomendações contidas na manifestação.
3. Sugestões de aprimoramento do texto do ato normativo.

1. Trata-se de consulta referente a minuta de Portaria que visa disciplinar os procedimentos relativos às transferências de titularidade e às alterações de nome/razão social e endereço/sede de titulares de pedidos e de patentes.

2. A DIRPA informa que a medida destina-se à disciplina do disposto nos artigos 58, 59 e 60 da Lei n. 9.279/96, tratando-se da primeira iniciativa de regulamentação por parte da Autarquia quanto ao tema.

3. Ressalta a Diretoria ainda que o texto da minuta apresenta como referência manifestação anterior da Procuradoria (Nota Técnica n° 004/2008 Proc/CJCONS/DI0RJ, cuja cópia instrui os autos).

É o relato do necessário.

4. Os artigos 58, 59 e 60 da LPI tratam da cessão de pedidos e de patentes de invenção, além de dispor sobre as anotações realizadas pela Autarquia quanto a eventuais ônus que venham a recair sobre os referidos direitos ou com relação à alteração de dados de titularidade:

"CAPÍTULO VII

DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59. 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 pedido ou a patente; e

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

Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação."

5. Como salientado pela área técnica, a minuta de ato normativo a ser editado cuida de iniciativa a ser adotada no âmbito do INPI à vista da necessidade de regulamentar os referidos procedimentos, destinando-se a orientar o usuário quanto à apresentação de requerimentos dessa natureza.

DA MINUTA - DOS REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO

6. Constitui premissa básica para a análise da minuta apresentada a verificação acerca da presença dos pressupostos de constituição do ato administrativo, bem como sua compatibilidade com a legislação de regência e com o ordenamento jurídico pátrio de maneira geral.

COMPETÊNCIA

7. Quanto à competência da autoridade administrativa, ressalte-se que a atribuição da Sra. Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados - DIRPA para editar o referido ato normativo encontra-se prevista no artigo 19 da estrutura regimental do INPI, aprovada pelo Decreto n. 8.854/2016, bem como no artigo 93 do anexo I da Portaria n. 11/2017, que aprova o regimento interno da Autarquia.

OBJETO

8. Em conformidade ao exposto acima, infere-se que a proposição é dotada de objeto lícito, de conteúdo previsto em normas superiores e necessário para disciplinar os procedimentos relativos às transferências de titularidade e às alterações de nome/razão social e endereço/sede de titulares de patentes, à luz da Lei n. 9.279/96.

FINALIDADE E MOTIVO

9. A finalidade do normativo resta clara nos autos. De igual modo, os motivos que justificam a publicação do ato administrativo em questão acabam por se confundir com sua própria finalidade.

10. Informa a DIRPA que o motivo que enseja a prática do ato refere-se à necessidade de regulamentar os procedimentos previstos nos artigos 58, 59 e 60 da Lei n. 9.279/96.

FORMA

11. Iniciando-se a análise pelos aspectos formais, cabe assinalar que a estruturação da proposta deve obedecer ao previsto no art. 3º da Lei Complementar n. 95/98 e no art. 5º do Decreto n. 9.191/2017, devendo conter parte preliminar, parte normativa e parte final.

12. Na técnica de elaboração das normas, dentre outros aspectos formais, devem ser seguidas as seguintes diretrizes: fonte Calibri 12; margem lateral esquerda de 2 cm; margem lateral direita de 1 cm; espaçamento de 6 pontos entre dispositivos, com uma linha em branco acrescida antes de cada parte, livro, título ou capítulo; palavras em latim ou em língua estrangeira grafadas de negrito, não utilização de itálico, sublinhado, sobrescrito ou qualquer forma de caracteres ou símbolos não imprimíveis.

13. O mesmo Decreto ainda prescreve como princípios a serem observados na redação de atos submetidos à técnica legislativa: a clareza dos enunciados, a precisão textual e a ordem lógica dos dispositivos.

14. A referência a ato normativo deve ser feita de forma completa na ementa, no preâmbulo e na primeira vez que o ato for citado no texto (número do ato e data completa por extenso). Nas demais citações, deve conter apenas o número do ato e o ano de publicação.

15. A parte preliminar do ato normativo deve subdividir-se em: a) epígrafe: deve ser grafada de forma centralizada, sem ponto final, em letras maiúsculas e sem negrito; b) ementa: nela deverá estar explicitado o objeto do ato normativo de modo conciso. Quanto a sua formatação, deverá estar alinhada à direita da página e com nove centímetros de largura; e c) preâmbulo.

16. Epígrafe é a identificação do ato, formada pelo nome (denominação do ato), sigla da unidade emitente, número sequencial e data de emissão, e é finalizada por ponto. O inciso XXVI do art. 15 do Decreto n. 9.191/2017, diz

que “a epígrafe, formada pelo título designativo da espécie normativa e pela data de promulgação, é grafada em letras maiúsculas, sem negrito, de forma centralizada”, na mesma fonte do texto normativo.

17. Preâmbulo é a parte introdutória do ato. Contém a autoria, nome do cargo da autoridade emitente, grafado em letras maiúsculas e em negrito; o fundamento de autoridade, competência legal ou regimental da autoridade para emitir o ato; os fundamentos normativos, base legal do ato; a ordem de execução, quando couber, expressa pela autoridade emitente, que se traduz, em regra, pela palavra “RESOLVE”, com letras maiúsculas e em negrito; e o primeiro artigo do ato, quando enunciar seu objeto e âmbito de aplicação.

18. Ressalte-se que não deve mais ser utilizado o recurso dos "considerandos". Todas as razões que levaram a autoridade a editar o ato normativo, bem como todo o conjunto de peças de informação, deverão ser parte integrante do processo administrativo correspondente. A indicação do referido processo administrativo é obrigatória no preâmbulo do ato normativo. Recomenda-se, assim, a retificação da minuta quanto a esse ponto.

19. A epígrafe, a ementa e o preâmbulo devem obedecer ao disposto nos artigos 4º a 6º da Lei Complementar n. 95/98, notadamente com concisão do texto, indicando a autoridade competente para a prática do ato e a base legal para a proposição.

20. Quanto à parte preliminar do ato normativo, conclui-se que: a) quanto à epígrafe: está em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto n. 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019; b) quanto à ementa: está em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto nº 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019; c) quanto ao preâmbulo: está em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto n. 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019.

21. Quanto à parte final do ato normativo, devem dela constar: a) as disposições sobre as medidas necessárias à implementação das normas constantes da parte normativa; b) as disposições transitórias; c) no penúltimo artigo deve estar a cláusula de revogação, quando for o caso (deverão estar relacionadas todas as disposições que serão revogadas, sendo vedada a utilização da expressão "revogam-se as disposições em contrário"); e d) no último artigo do ato deve estar sua cláusula de vigência.

22. Por fim, entende-se adequada a edição de Portaria para a veiculação da matéria, em atenção ao disposto no artigo 2º, inciso I do Decreto n. 10.139/2019.

DO CONTEÚDO DA MINUTA DE PORTARIA

23. Quanto ao conteúdo do ato normativo, constata-se que o artigo 1º identifica a proposição, destinada a disciplinar os procedimentos relativos às transferências de titularidade e às alterações de dados de titulares de patentes. A iniciativa, como já exposto acima, destina-se a regulamentar o disposto nos artigos 58, 59 e 60 da Lei n. 9.279/96.

24. Passando-se diretamente à análise do artigo 7º, verifica-se que a sua redação parece um pouco truncada, fazendo referência inclusive a prazo legal não especificamente identificado:

"Art. 7º O código de serviço utilizado para protocolo do requerimento deve corresponder ao tipo de documentação e solicitação constante na petição. Havendo divergência, será formulada exigência para que o vício seja sanado, não sendo aceito complementação da taxa para outro serviço.

Parágrafo único – O requerimento alvo da exigência será indeferido após o prazo legal e caso haja novo requerimento, o mesmo será analisado."

25. Sugere-se, nesse sentido, o seu aperfeiçoamento, podendo ser adotada redação nos seguintes termos:

"Art. 7º Havendo divergência entre o código de serviço indicado e o requerimento apresentado, será formulada exigência, na forma do art. 220 da Lei n. 9.279/96, para cumprimento no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de indeferimento, não sendo permitida a complementação do pagamento para requerimento diverso."

26. Como relatado, a DIRPA aponta que o artigo 8º da minuta teve por base manifestação anterior da Procuradoria, consubstanciada na Nota Técnica n. 004/2008 Proc/CJCONS/DI0RJ.

27. O artigo 8o está assim redigido:
"Art. 8º Devido à perspectiva de direito, o requerente responsável pelo protocolo da transferência/alteração é legitimado a dar andamento da Patente ou Pedido de Patente, resguardadas as devidas questões legais das partes, ainda que não publicada a anotação do serviço."
28. Da leitura da referida Nota elaborada pela Procuradoria, extraem-se os fundamentos para a inclusão no texto de dispositivo desse teor.
29. Na Nota, expôs-se que, sendo os direitos de propriedade industrial considerados, à luz da Lei, bens móveis (artigo 5o da LPI), ocorre a sua transferência com a celebração de eventual contrato, ficando, assim, caracterizada a tradição. Nesse sentido, reputa-se o cedente legitimado a dar impulso ao processo de patente, mediante a comprovação da sua condição.
30. A redação do artigo 8o, entretanto, apresenta-se confusa e de difícil compreensão por parte do usuário.
31. Nesse sentido, sugere-se o seu aperfeiçoamento, podendo ser adotada redação no seguinte sentido:
"Art. 8º Ainda que não efetivada a anotação da cessão de direitos ou da alteração de dados do titular junto ao INPI, é assegurado ao cedente ou ao sucessor, mediante a apresentação da documentação pertinente, o acompanhamento do pedido/patente."
32. Os artigos 9o a 15 tratam especificamente das transferências de titularidade, os artigos 16 a 20 cuidam das alterações de nome e de razão social e o artigo 21 das alterações de endereço e sede. As anotações de restrição de direitos estão previstas no artigo 22.
33. De início, sugere-se o aperfeiçoamento da redação do inciso IV do artigo 10, devendo-se fazer referência ao conteúdo do documento de cessão, no sentido de haver informação sobre a totalidade ou a parcialidade da transferência, independentemente do seu percentual.
34. O artigo 15 cuida de pedidos que tratem de alteração de CNPJ, caracterizando-as, corretamente, como transferência de titularidade.
35. Assim, entende-se pertinente que os referidos requerimentos sejam disciplinados diretamente pelo artigo 10 da minuta, suprimindo-se o artigo 15 e disciplinando a hipótese de que trata o seu parágrafo único mais à frente.
36. Propõe-se a inclusão de parágrafo ao artigo 10, com o seguinte teor:
"§ 4o Os requerimentos de alteração de CNPJ, para os fins da presente Portaria, são considerados transferência de titularidade, na forma do caput."
37. Na sequência, o artigo 14 da minuta também merece aprimoramento, devendo constar que os requerimentos de transferência por sucessão legítima ou testamentária devem ser acompanhados de formal de partilha, escritura pública ou sentença adjudicatória, não sendo admitida a simples apresentação de certidão de óbito.
38. Quanto ao artigo 16, sugere-se redação mais concisa, excluindo-se o trecho "correspondente ao tipo da mudança como, por exemplo: casamento, divórcio, inclusão de nome social".
39. No artigo 17, indica-se a simples referência ao acompanhamento do requerimento pelo contrato social e demais alterações.
40. Ainda quanto ao artigo 17, sugere-se a inclusão de parágrafo único para disciplinar o tema tratado no artigo 15.
41. Assim, poderia ser adotada a seguinte redação para o artigo 17:
"Art. 17. Os requerimentos de alteração de razão social de pessoas jurídicas devem ser acompanhados do contrato social e das demais alterações."

Parágrafo único. Os requerimentos de alteração de CNPJ entre pessoas jurídicas matriz e filial, para os fins da presente Portaria, são considerados alteração de razão social, na forma do caput."

42. A Procuradoria também recomenda a revisão completa da redação dos artigos 18 e 19, considerando que o texto apresenta-se demasiadamente truncado e de difícil compreensão.

43. Recomenda-se a reavaliação da pertinência da previsão contida no artigo 20.

44. Isso porque o dispositivo exclui a possibilidade de retificação de dados caso tenha ocorrido comunicação equivocada pelo usuário.

45. A Procuradoria entende descabida e desarrazoada a previsão, considerando que deve ser facultada a correção de informações a pedido do usuário, independentemente da existência de equívoco da sua parte. O artigo 20 da minuta não parece, smj, estar em sintonia com os princípios a que deve obediência a Administração Pública, insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, razão pela qual recomenda-se a sua supressão do texto.

46. Passando-se ao artigo 21, sugere-se o seu aperfeiçoamento, parecendo desnecessária e repetitiva a previsão contida no parágrafo único.

47. O artigo 22 cuida das anotações referentes às limitações ou ônus que venham a recair sobre os processos de patente.

48. Sugere-se apenas a eventual incorporação do contido no parágrafo único ao caput, podendo ser inserida a seguinte oração: "sendo acompanhados, conforme o caso, pela respectiva decisão judicial ou pelo documento particular correspondente".

49. Quanto ao artigo 23, entende-se desnecessária a previsão contida no seu § 2º, sugerindo-se a sua retirada do texto.

50. Avançando-se no texto, o artigo 25 disciplina as exigências a serem realizadas pelo INPI na forma do artigo 220 da LPI, fixando prazo de 60 (sessenta) dias. A medida atende ao disposto no artigo 224 da própria Lei.

51. Recomenda-se a exclusão das referências ao artigo 20, considerando a própria recomendação quanto à sua supressão do texto.

52. Quanto ao artigo 26, entende-se absolutamente desnecessária a previsão, considerando ser devida a observância da Lei em qualquer hipótese. Sugere-se a sua supressão do texto, aperfeiçoando-se a norma.

53. Sugere-se o aprimoramento da redação do artigo 27.

54. Uma possível redação seria a seguinte:

"Art. 27. Caso seja deferida a transferência/alteração após a concessão da patente, o respectivo parecer técnico será acompanhado de certidão de averbação referente ao requerimento de que trata a presente Portaria, dispensando a necessidade de qualquer retificação ou republicação adicional."

55. Por fim, o artigo 28 trata da cláusula de vigência do ato normativo, devendo, entretanto, ser alterado, definindo-se nova data para o seu início, considerando o disposto no artigo 4º, inciso II do Decreto nº 10.139/2019, abaixo transcrito:

"Art. 4º Os atos normativos estabelecerão data certa para a sua entrada em vigor e para a sua produção de efeitos:

I - de, no mínimo, uma semana após a data de sua publicação; e

II - sempre no primeiro dia do mês ou em seu primeiro dia útil.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de urgência justificada no expediente administrativo."

Conclusões

56. Assim sendo, diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à edição do ato normativo pretendido, desde que observadas as recomendações contidas na presente manifestação. Adicionalmente, opina-se no sentido da observância das sugestões contidas no Parecer.

57. É o Parecer.

58. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2021.

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) 52402008289202119 e da chave de acesso 919dfe91



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 713818098 e chave de acesso 919dfe91 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 16-09-2021 11:55. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
