



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. 00016/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.008003/2021-03

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Registro de contratos de transferência de tecnologia, franquia e afins - artigo 211 da Lei n. 9.279/96

1. Trata-se de Ofício encaminhado pelo ICC Brasil ao INPI, através do qual é apresentado estudo denominado "*Limite de dedutibilidade: pagamento de royalties Operações em âmbito nacional entre partes sem vínculos societários*".
2. A Procuradoria já manifestou-se em algumas oportunidades sobre os limites impostos à Autarquia quanto aos exames formal e técnico a serem realizados em pedidos de registro de contratos de transferência de tecnologia, franquia e afins, na forma do artigo 211 da Lei n. 9.279/96, podendo ser citados os Pareceres nº 0004-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, 0051-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, 0016-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, 0026-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado pelo Despacho nº 0360/2017/AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3 e, mais recentemente, o Parecer n. 00034/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. n. 00199/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.
3. O primeiro Parecer citado firmou entendimento no sentido de que o INPI poderia rever o procedimento administrativo de averbação e registro de contratos até então realizado, de forma a restringir o exame, excluindo dos parâmetros de análise aspectos específicos constantes da Lei n. 4.131/62 e da Portaria MF n. 436/58.
4. As manifestações jurídicas subsequentes analisaram as minutas de Instrução Normativa e de Resolução hoje vigentes no INPI, consolidando o entendimento no sentido de que a análise, por parte do INPI, dos pedidos de averbação ou de registros dos referidos contratos não envolve a análise da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior, prevendo-se a expressa inclusão de ressalva nos respectivos certificados nesse sentido (artigo 13, inciso VIII da IN n. 70/2017).
5. Nesse sentido, de acordo com o histórico das manifestações da Procuradoria sobre o tema, bem como as normativas infralegais aprovadas no âmbito da Autarquia, pode-se concluir que a análise a ser realizada pelo INPI deve ater-se, precipuamente, à disciplina da legislação de propriedade industrial, conformando-se o seu papel com a atuação das demais entidades públicas envolvidas (Banco Central do Brasil e Receita Federal), estando as atribuições legais conferidas ao INPI previstas no artigo 2º da Lei n. 5.648/70.
6. Diante do exposto, a Procuradoria reitera as conclusões alcançadas pela NOTA TÉCNICA/SEI Nº 11/2021/INPI/CGTEC/PR, manifestando-se no sentido de que a proposta apresentada seja redirecionada às autoridades competentes para o seu conhecimento e devida discussão nas instâncias próprias.
7. Devolvam-se os autos.

Rio de Janeiro, 27 de agosto 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) 52402008003202103 e da chave de acesso 36ea50d4



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 710217308 e chave de acesso 36ea50d4 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 27-08-2021 13:20. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
