



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. 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010009/2020-51

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Licenciamento de *know-how* e outros

1. Licitude e validade do contrato de licenciamento de *know-how*, contrato atípico, à vista do disposto nos artigos 104 e 425 do Código Civil.
2. O *know-how* não se limita aos conhecimentos técnicos relacionados à produção de bens e serviços, pois a própria LPI refere-se a informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços.
3. Inexistência de óbice jurídico ao registro de contratos de licenciamento de *know-how* junto ao INPI, à vista do disposto nos artigos 2º da Lei n. 5.648/70 e 211 da Lei n. 9.279/96.
4. Necessidade de avaliação dos eventuais impactos administrativos e econômicos decorrentes da alteração do posicionamento da Autarquia quanto ao tema.
5. Reiteração dos termos do Parecer n. 00004/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00048/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, recomendando-se a análise quanto aos certificados digitais aptos a serem aceitos pelo INPI.

1. O Gabinete da Presidência submete à Procuradoria consulta sobre documento encaminhado à Autarquia pela *International Chamber of Commerce - ICC-Brasil*, no âmbito da campanha "*O Brasil quer mais*", o qual propõe "*algumas sugestões de atuação visando à otimização na análise de contratos averbáveis pelo INPI, em consonância com os preceitos da Lei de Liberdade Econômica.*"

2. São sugeridas algumas alterações no procedimento de registro e averbação dos contratos de transferência de tecnologia, especialmente com o advento da Lei nº 13.874/2019:

"1. Revisão da definição de transferência de tecnologia adotada pelo INPI, sob o fundamento de que a transferência pode ser definitiva ou temporária, com livre pactuação entre as partes. Segundo o documento 0325242, para tal, seria necessária a alteração dos arts. 2º, III da Instrução Normativa nº 70 e do art. 4º da Resolução INPI/PR nº 199, de 2017;

2. Uniformização dos critérios para a assinatura eletrônica. Admissão de processos de autenticação diversos da ICP-Brasil. Segundo o documento, tal seria possível através de alteração da Resolução INPI/PR nº 199, de 2017;

3. Eliminação da ficha de cadastro ou, alternativamente, que se torne opcional, sob o fundamento de que muitas informações solicitadas são confidenciais".

3. Por meio da Nota Técnica/SEI nº 8/2020/INPI/CGTEC/PR, a Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia manifestou-se no sentido de ser "*contrária à implementação da licença de tecnologia por não ter previsão legal e por não promover a efetiva transferência de tecnologia para a empresa receptora no desenvolvimento e aprimoramento de portfólio de produtos e serviços no Brasil*".

4. De acordo com a área técnica, "*a licença de tecnologia (know how) não é passível de remuneração, nos termos do art. 211 da Lei n. 9.279, de 1996, pois a transferência de tecnologia é a aquisição de conhecimento não amparado por direito de propriedade industrial*".

5. Em relação à proposta de eliminação da Ficha Cadastro, a Coordenação explicou que está em negociação desde 2017 com a Secretaria da Receita Federal para a formalização de convênio objetivando o intercâmbio de informações para eliminar a Ficha Cadastro. Desse modo, com o acesso as informações da base de dados do CNPJ da Receita Federal do Brasil, e integração destas ao Sistema de Contratos, o INPI não necessitará mais solicitar a Ficha Cadastro.

6. A respeito da assinatura eletrônica, a área afirmou que "*aceita documentos eletrônicos assinados digitalmente, baseados em certificado digital válido emitido pelas Autoridades Certificadoras credenciadas pela Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP- Brasil), na forma da legislação específica, Medida Provisória nº 2.200-2/2001, bem como documentos eletrônicos assinados digitalmente por Certificadoras, desde que com possibilidade de verificação das assinaturas digitais no próprio documento ou mediante envio de extrato de verificação emitido pela Certificadora com as informações necessárias para as verificações. Não aceitamos documentos com assinatura eletrônica, tendo em vista a não validação legal por si só*".

7. A minuta de instrução normativa sobre averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia foi analisada por este órgão consultivo por meio dos Pareceres nº 0051-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e nº 0016-2-17-AGU/PGF/INPI/COOPI-LBC-1.0. A Resolução, por sua vez, que divulgou as Diretrizes de Exame dos Contratos de Tecnologia foi examinada no Parecer nº 0026-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovada pelo Despacho nº 0360/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

8. A Procuradoria já se manifestou anteriormente sobre certificação digital através da elaboração da Nota nº 181-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-L.B.C.-2.2 e dos Pareceres de nºs 0002-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-L.B.C.-1.0, 0006-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-L.B.C.-1.0, 0049-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-L.B.C.-1.0, 00041/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e 00004/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

É o breve do relato do necessário.

Licenciamento de *know-how*

9. Inicialmente, insta consignar que a Procuradoria já manifestou à CGTEC, em algumas reuniões ocorridas nos anos de 2019 e 2020, preocupação quanto à necessidade de aprimoramento dos atos normativos sob análise, em especial a Resolução n. 199/2017 (que estabelece as diretrizes de exame para a averbação ou registro de contratos na Autarquia), por entender que os mesmos mostram-se de difícil compreensão por parte dos usuários e dos servidores do INPI. Algumas iniciativas para a revisão foram ensaiadas, mas até o momento não foram levadas a efeito.

10. Feita a observação, passa-se à análise do tema mais importante tratado na presente discussão. A possível revisão da política adotada pelo INPI quanto aos contratos de *know-how*, permitindo-se o registro de contratos de licenciamento.

11. O *know-how* pode ser entendido como um conjunto de conhecimentos adquiridos por determinada pessoa física ou jurídica ao longo do tempo, garantindo-lhe vantagens competitivas no mercado, podendo abranger técnicas, fórmulas, tecnologia, informações ou procedimentos, por exemplo.

12. É inegável que, devido à sua importância no meio empresarial, o *know-how* passou nos últimos anos a expressar conteúdo econômico e, portanto, a ser negociado contratualmente.

13. O registro de um contrato de tecnologia perante o INPI pode ser apontado como a forma mais segura para o compartilhamento do *know-how*, fazendo com que seja oponível perante terceiros e permitindo eventual a remessa de valores ao exterior.

14. Ocorre que, historicamente, o INPI não reconhece a possibilidade de licenciamento de *know-how*.

15. Isto porque entende-se que os conhecimentos tecnológicos não poderiam ser licenciados, mas apenas transferidos. Nesse sentido, após o término do contrato, a parte beneficiada é considerada proprietária da tecnologia adquirida, sendo-lhe permitida a continuidade da utilização do *know-how*. O conhecimento técnico incorpora-se de forma definitiva ao patrimônio de quem o recebe, não sendo possível restituí-lo ao término da vigência contratual.

16. Trata-se, na verdade, de tema espinhoso, sobre o qual a Procuradoria ainda não teve a oportunidade de manifestar-se de forma específica.

17. O artigo 211 da Lei nº 9.279/96 prevê o registro dos contratos de transferência de tecnologia, de franquia e similares para fins de produção de efeitos em relação a terceiros:

"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."

18. Todavia, a Lei nº 9.279/96 mostra-se lacônica quanto ao ponto, deixando de estabelecer um conceito para os contratos de transferência de tecnologia.

19. A Lei nº 10.168/2000, que instituiu a contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o Programa de Estimulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, prevê, para os fins daquela Lei, as modalidades de contratos de transferência de tecnologia:

"Art. 2º Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.

§ 1º Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.

(...)"

20. A Instrução Normativa n. 70/2017 enumerou, em seu artigo 2o, as modalidades contratuais passíveis de registro e averbação no âmbito da Autarquia, com o objetivo de atender ao disposto no artigo 211 da Lei nº 9.279/96.

21. O contrato de *know-how* enquadraria-se, segundo a Instrução Normativa, como espécie de transferência de tecnologia, de acordo com o artigo 2º, III, a:

"Art. 2º O INPI averbará os contratos de licença, sublicença e de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de tecnologia a seguir:

(...)"

III - Transferência de tecnologia: a) o contrato de fornecimento de tecnologia ("know how") que compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços."

22. A Resolução n. 199/2017, por seu turno, reproduziu o referido conceito no artigo 8o, I das diretrizes, embora não tenha feito menção à expressão *know-how*:

"Art. 8º. As modalidades contratuais registradas como aquisição de conhecimentos no INPI envolvem o fornecimento de tecnologia e os serviços de assistência técnica e científica.

I - O contrato de fornecimento de tecnologia compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços. Esses contratos deverão conter uma indicação dos produtos.

(...)"

23. Ainda a Resolução, ao tratar das partes constantes no certificado, assim prevê:

"Art. 10. O Certificado de Averbação ou de Registro deverá observar os seguintes aspectos em relação às partes do contrato:

(...)"

IV - As partes no contrato de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e científica são a (s) empresa (s) cedentes ou pessoa (s) física (s), que detém a tecnologia e serviços não amparados por direito de propriedade industrial, e a (s) empresa (s) cessionária (s) ou pessoa (s) física (s), que é (são) a (s) receptora (s) da tecnologia e dos serviços para o desenvolvimento de competências produtivas;"

24. Verifica-se, a partir da inteligência dos atos administrativos normativos, que, não obstante seja a Lei nº 9.279/96 genérica ao tratar dos contratos de transferência de tecnologia, o INPI define o contrato de fornecimento de tecnologia (*know-how*) com base em duas premissas: a) os conhecimentos tecnológicos que são objeto do contrato (o *know-how* propriamente dito) não seriam tuteláveis juridicamente, por si mesmos, por não serem direitos de propriedade industrial, e b) a transmissão de tais conhecimentos seria feita de modo definitivo, por meio de cessão, uma vez que a parte fornecedora do *know-how* é denominada de cedente e a outra parte, receptora da tecnologia, de cessionária.

25. A CGTEC aponta a razão para este entendimento na Nota Técnica/SEI nº 8/2020/ INPI /CGTEC /PR:

"A CGTEC parte do princípio que a licença de tecnologia (know how) não é passível de remuneração, nos termos do art. 211 da Lei n. 9.279, de 1996, pois a transferência de tecnologia é a aquisição de conhecimento não amparado por direito de propriedade industrial. A CGTEC entende que a modalidade de fornecimento de tecnologia se caracteriza pela aquisição de conhecimentos não amparados por direito de propriedade industrial, por isso não reconhece a licença de tecnologia, pois o objeto de tecnologia per si e sua licença não há amparo legal, conforme art. 2º Inciso III alíneas "a" e "b" Instrução Normativa n. 70 de 11 de abril de 2017. A tecnologia não amparada por direito de propriedade industrial (know how) não está prevista na lei brasileira, portanto, a autorização de exploração temporária por terceiros de tecnologia não amparada por direito de propriedade industrial não pode ser reconhecida pelo INPI, pois não há um direito constituído no Brasil e nem amparo legal para sua existência no Brasil".

26. Prossegue ainda a Coordenação:

"A Lei n. 9.279, de 1996 menciona licenciamento para patente, registro de desenho industrial e registro de marca. Não há menção em Lei de licença de tecnologia (know how), por isso a licença de tecnologia não é passível de averbação, bem como não está prescrito em lei. O art. 211 da Lei n. 9.279, de 1996 menciona transferência de tecnologia. A tecnologia não patenteada (know how) não é baseada em um direito no ato legislativo brasileiro. Como decorrência não há um objeto definido e o negócio jurídico não está prescrito na legislação brasileira, conforme art. 166 Inciso II do Código Civil. (...). Cabe destacar que é nulo de pleno direito de contratos não previsto em lei, conforme o art. 166 Incisos II e IV do Código Civil (Lei n. 10.406, de 2002). No Brasil, a tecnologia não amparada por direito de propriedade industrial per si não é reconhecido no mundo jurídico, por isso é necessária uma lei específica para definir o escopo da tecnologia e a possibilidade de licenciamento de tecnologia não amparada por direito de propriedade intelectual".

27. Todavia, cabe ressaltar, de pronto, que o fato de inexistir previsão legal quanto ao contrato de licenciamento de tecnologia não amparada em direito de propriedade industrial ou de *know-how* não

acarreta a sua ilicitude, uma vez que não há proibição na Lei a respeito da celebração de negócio jurídico envolvendo uso temporário de conhecimentos tecnológicos.

28. Nesse sentido, aponta Juliana L.B Viegas que

"Parece-nos, entretanto, que em se tratando de tecnologia lato sensu, como gênero (e não somente a sua espécie segredo empresarial), deve-se reconhecer que quem a detém legitimamente, isto é, domina esse bem imaterial de grande valor econômico, tem sobre esse conhecimento (e não somente sobre o eventual segredo que se revista) um direito de posse, mesmo que não se tenha direito real, de propriedade. Partindo, pois, do pressuposto de que a tecnologia integra legitimamente o patrimônio de seu detentor, teoricamente, nada deveria lhe impedir que este disponha dela como lhe parecer mais conveniente, isto é, mediante cessão definitiva onerosa, ou mediante doação, ou mediante licença temporária onerosa, ou mediante comodato"^[1].

29. A autora lembra, ainda, que o detentor dos conhecimentos tecnológicos pode ser considerado possuidor de tal bem imaterial^[2], nos termos do artigo 1.196 do Código Civil^[3].

30. De fato, os referidos contratos têm sido reconhecidos na prática comercial e objeto de estudo por parte da doutrina especializada. Nesse ponto, sustenta João Marcelo de Lima Assafim:

"Como se sabe, o contrato de licença de know-how é um contrato naturalmente bilateral e de natureza sinalagmática, isto é, cria obrigações recíprocas para as partes contratantes, nas quais cada uma das partes obriga-se com o fim de obter o cumprimento da outra. Assim, devido ao contrato, surgem obrigações recíprocas para o licenciado e para o licenciante. Além disso, é frequente que do contrato derivem, também, obrigações comuns para ambos os contratantes, entre as quais se destaca a obrigação de 'intercâmbio' ou comunicação de conhecimentos, desenvolvimento ou aperfeiçoamento do objeto do know-how sob licença"^[4].

31. Em relação à extinção do contrato e seus efeitos, o referido autor assinala que:

"Em função da singular natureza do know-how, a extinção do contrato de licença apresenta alguns problemas quando possui como causa o transcurso do prazo de vigência, a denúncia ou a resolução. [...] Porém, para o licenciado, a restituição dos direitos pressupõe a restituição do know-how que, até o término da licença, estava autorizado a utilizar. Portanto, como acentua a doutrina, a restituição é perfeitamente imaginável e executável no que se refere aos elementos materiais ou corporais do know-how licenciado. A revelação a este torna irreversível a perda do caráter reservado ou secreto. Consequentemente, a restituição do elemento intelectual do know-how licenciado traduz-se na abstenção de explorá-lo e de revelá-lo, uma vez extinto o contrato"^[5].

32. Trata-se, portanto, de contrato atípico, perfeitamente válido juridicamente. Assim, explica a doutrina civilista:

"Oriunda do direito romano, a distinção atual se refere aos contratos que possuem denominação e aos que não possuem nomen juris. Como nominados se classificam os contratos previstos e regulados na lei. Inominados consideram-se aqueles que não se enquadram numa figura típica prevista no legislador. Ou seja, os primeiros estão expressamente previstos na lei, que os regula através de normas, ao passo que os segundos se firmaram e se impõem pelo costume. [...] Os primeiros têm já um molde e uma regulamentação expressa na legislação positiva. Os segundos devem sua origem à liberdade de pactuar, não possuindo uma particular regulamentação. Quando, pela sua generalizada repetição, ganham consistência e fixidez, adquirindo na prática certo caráter típico; quando os usos, a doutrina, a jurisprudência os consagram, em regra tornam-se nominados, pelo reconhecimento da lei. Desta forma, se enriquece e amplia o sistema contratual, que não deve manter-se hermético perante as sempre renovadas exigências do ambiente nacional"^[6].

33. Note-se que o Código Civil permite expressamente a celebração de contratos atípicos em seu artigo 425:

"Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código."

34. Logo, compreende-se o contrato de licença de know-how como negócio jurídico lícito, uma vez que não há vedação legal à sua celebração, decorrência da liberdade contratual assegurada pelo Código Civil.

35. A validade do contrato de licença de know-how também se verifica à vista do disposto no artigo 104 do Código Civil, desde que devidamente atendidos os seus requisitos:

"Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei."

36. Nesse passo, cumpre também apontar que a Instrução Normativa e a Resolução hoje em vigor na Autarquia adotam o conceito de que o know-how restringe-se aos conhecimentos e técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços.

37. Tal definição, entretanto, não encontra aceitação unânime pela doutrina especializada no assunto.

38. De acordo com José Carlos Vaz e Dias, considera-se tecnologia como “conjunto de conhecimentos técnicos que se aplicam a um determinado ramo de atividade industrial/comercial”[\[7\]](#).

39. João Marcelo de Lima Assafim entende a inovação tecnológica como o conjunto de informações a serem usadas para o desenvolvimento das etapas de produção e de comercialização dos bens, buscando-se novas soluções para as necessidades técnicas existentes[\[8\]](#).

40. Constata-se, portanto, que, para esses dois autores, o uso da tecnologia não se restringe aos setores de produção, estendendo-se também ao comércio de bens.

41. O *know-how*, por sua vez, é compreendido como “o conjunto de conhecimentos técnicos e secretos (restritos), intangível, que pela sua natureza imaterial, possui valor econômico dentro de um contexto empresarial”[\[9\]](#).

42. Nesse caso, o detentor de conhecimentos tecnológicos muitas vezes opta por manter em segredo ou de modo reservado tais informações, tendo em vista que a concessão de direitos de propriedade industrial envolve a publicidade de tais conhecimentos técnicos, os quais, após o período legal, tornam-se passíveis de serem utilizados pela coletividade.

“O segredo – que ainda não seja sinônimo de know-how ou característica obrigatória, guarda relação com o know-how em razão de seu acesso restrito – guardaria a vantagem de evitar a divulgação de seu conteúdo para os competidores, como ocorre com as patentes, e teria um prazo potencialmente mais longo, até que o segredo se esvaísse por divulgação pública”[\[10\]](#).

43. Registre-se, contudo, que o possuidor do conhecimento tecnológico encontra amparo na ordem jurídica. A proteção não decorre de direitos outorgados diretamente pelo Estado, mas, sim de normas relacionadas à repressão à concorrência desleal, previstas na própria Lei n. 9.279/96 (LPI)[\[11\]](#).

44. Os incisos XI e XII do art. 195 da Lei n. 9.279/96 estabelecem como crime de concorrência desleal as condutas nas quais venha a ser feita a divulgação, a exploração ou a utilização de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, obtidas por meio de relação contratual ou empregatícia.

45. Também são incriminadas a divulgação, a exploração e a utilização de tais informações, quando adquiridas por meios ilícitos ou por fraude.

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude;

(...).”

46. Desse modo, repita-se, o contrato de licenciamento de *know-how*, embora atípico, por inexistir regulamentação expressa na lei, é lícito e válido juridicamente, com base nos artigos 104 e 425 do Código Civil.

47. Importante destacar a conclusão alcançada em dissertação de mestrado específica sobre o tema, e desenvolvida no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI:

*“Neste sentido, deve ser destacado que o INPI, mesmo após o advento da LPI, continuou aplicando o entendimento de que o *know-how* em contratos de fornecimento de tecnologia não é passível de licença, não o reconhecendo como um item proprietário. Para o INPI, não ser item proprietário justifica a impossibilidade de estruturar o contrato com natureza de licença de *know-how* e não são permitidas cláusulas que importem na abstenção de seu uso após a expiração do contrato. Este entendimento, que não se baseia em norma alguma e, pelo contrário, entender e estabelecer o que seja *know-how* vai além da competência legal da autarquia. Ainda que coubesse ao INPI entender e que ele pudesse com um entendimento limitar algo que não é proibido por lei, o mesmo entendimento não ocorre quando contratos de franquia são analisados. Na franquia, é necessário estabelecer a situação do franqueado com relação ao *know-how* ou segredos industriais que ele tenha acesso em razão da franquia após o fim da relação, aspecto que é inclusive previsto na lei 8.955/1994, sendo uma informação obrigatória para se constar na COF. [...]Ou seja, há tratamentos diferentes dentro do INPI para o mesmo objeto: *know-how*. Nos contratos de fornecimento de tecnologia o conceito é restrito a uma aplicação industrial, não se reconhece propriedade e não se permite o licenciamento; o inverso em parte acontece com as franquias”*[\[12\]](#).

48. A distinção apontada no referido estudo indica a contradição existente hoje no INPI quanto ao tratamento do tema. De fato, a Autarquia admite o registro de contratos de franquia, onde naturalmente também existe a delicada questão do uso do *know-how* após o término da relação contratual, que não difere essencialmente do contrato de licenciamento tecnológico ora sob análise.

49. Ainda no que diz respeito ao tema objeto da presente consulta, duas alterações promovidas no Código Civil pelo artigo 7º da Lei nº 13.874/2019 e citadas na carta enviada pela ICC Brasil merecem destaque:

"Art. 7º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual." (NR)

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

(...)"

50. Os dispositivos acima reproduzidos devem servir também como parâmetros interpretativos para a análise da Administração Pública quanto aos contratos celebrados por particulares. Nesse sentido, Henrique Luiz Ferreira Coelho, ao examinar a Medida Provisória nº 881/2019, que originou a Lei, afirmou que:

"Ainda que se trate de Medida Provisória ainda carecedora de conversão em lei, não se pode negar o caráter liberalizante de seu conteúdo, podendo-se, inclusive, relacioná-lo ao norte das políticas públicas adotadas pelo Estado atualmente. A previsão de intervenção mínima estatal nas relações contratuais privadas, certamente, vinculará, ou ao menos influenciará, a atuação do INPI na análise dos contratos de fornecimento de know how levados a registro" [\[13\]](#).

51. De todo o exposto até aqui, pode-se concluir que as justificativas apresentadas pela CGTEC não se sustentam, por si só, para que o registro de contratos de licenciamento de know-how não seja realizado no âmbito do INPI.

52. A Procuradoria entende que a registrabilidade dos referidos contratos junto ao INPI deve ser avaliada à luz do alcance dos artigos 211 e 240 da Lei nº 9.279/96. O último artigo conferiu nova redação ao art. 2º da Lei n. 5.648/70, que trata dos objetivos institucionais da Autarquia:

"Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial."

53. Cumpre lembrar, por oportuno, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no sentido de que ao INPI cabe alterar contratos de transferência de tecnologia, adotando medidas de aceleração e regulamentação da transferência de tecnologia, podendo ser citado o julgado proferido no Recurso Especial n. 1200528-RJ (2ª Turma; Relator Min. Francisco Falcão; 16/02/2017):

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INPI. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. AVERBAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA POR PARTE DA AUTARQUIA. DESCABIMENTO. LEI N. 4.131/62. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ART. 50 DA LEI N. 8.383/91. ROYALTIES. DEDUÇÃO E PAGAMENTO. QUESTÃO DE FUNDO. ATUAÇÃO DO INPI. ARTIGO 240 DA LEI 9.279/96. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA. VALORAÇÃO DA CLÁUSULA GERAL DE ATENDIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAL, ECONÔMICA, JURÍDICA E TÉCNICA. FINALIDADES PÚBLICAS PRESERVADAS. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I - Ação mandamental impetrada na origem, na qual empresas voltaram-se contra ato administrativo praticado pelo INPI que, ao averbar contratos de transferência de tecnologia por elas celebrados, alterou cláusulas, de forma unilateral, fazendo-os passar de onerosos para gratuitos.

II - Ausência de prequestionamento em relação às matérias constantes nos invocados artigos da Lei n. 4.131/62. Incidência das Súmulas ns. 282/STF e 211/STJ.

III - A discussão acerca de possível violação do art. 50 da Lei n. 8.383/91 diz respeito à questão de deduções de pagamento de royalties, matéria de fundo dos contratos, que não interfere na deliberação dos autos, restritos à análise de limite de atuação administrativa do INPI, matéria atinente à Primeira Seção desta Corte.

IV - A supressão operada na redação originária do art. 2º da Lei n. 5.648/70, em razão do advento do artigo 240 da Lei 9.279/96, não implica, por si só, em uma conclusão mecânica restritiva da capacidade de intervenção do INPI. Imprescindibilidade de conformação das atividades da autarquia federal com a cláusula geral de resguardo das funções social, econômica, jurídica e técnica.

V - Possibilidade do INPI intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial. Inexistência de extrapolação de atribuições.

VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, negado provimento." (grifei)

54. Registre-se que o INPI, por meio de uma interpretação evolutiva do seu papel no registro dos contratos de transferência de tecnologia, considera não mais caber a análise de limites de pagamento entre empresas vinculadas, ou seja, de remessa de royalties ao exterior, bem como de aspectos fiscais do contrato, relacionados ao valor e ao prazo. A edição da Instrução Normativa n. 70/2017 e da Resolução n. 199/2017 acusam a alteração no entendimento.

55. A Autarquia deixou de atuar, portanto, como agente delegado da Receita Federal e do Banco Central do Brasil[14], restringindo a sua análise a aspectos da Lei nº 9.279/96, não examinando, dessa maneira, o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior,

de acordo com o inciso XI do artigo 13 da Instrução Normativa.

56. A Procuradoria entende, portanto, ser juridicamente possível que os referidos contratos venham a ser admitidos a registro junto ao INPI, considerando o papel institucional da Autarquia.

57. Todavia, à vista da função social, econômica, jurídica e técnica da propriedade industrial, de que trata o artigo 2º da Lei n. 5.648/70, entende-se conveniente e necessário que a Presidência da Autarquia avalie a pertinência da alteração de posicionamento quanto à matéria, sopesando os impactos, mormente de natureza administrativa e econômica, que possam advir da referida mudança.

58. Nessa linha, em caso de alteração quanto ao posicionamento institucional referente ao registro de contratos de licenciamento de know-how, fica desde já apontada a necessidade de alteração dos atos normativos em vigor (Instrução Normativa n. 70/2017 e da Resolução INPI/PR n. 199/2017).

Assinaturas eletrônicas e certificados digitais

59. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil com a atribuição de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos inseridos na comunicação eletrônica.

60. Por outro lado, o artigo 10 da MP prevê, em seu artigo 2º, a possibilidade de utilização de certificados diversos, *in verbis*:

"Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do [art. 131 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil](#).

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento."

61. Nesse sentido, a Procuradoria (Parecer n. 00004/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00048/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que seguem em anexo) recomendou que a Administração, através da área de TI, promovesse análise no intuito de verificar quais outros certificados digitais poderiam ser aceitos pelo INPI, além da certificação realizada pela ICP-Brasil, indicando-se os requisitos mínimos necessários a serem atendidos, com a edição de Portaria sobre o tema.

62. Constam da manifestação as seguintes sugestões à Presidência do INPI: a) dar conhecimento a todas as áreas técnicas sobre o contido na orientação jurídica; b) que a área de TI analise outros produtos e serviços oferecidos no mercado, além da ICP-Brasil, verificando a tecnologia envolvida nos processos de certificação e os níveis de segurança associados, indicando os requisitos mínimos a serem considerados, sugerindo-se a edição de Portaria contendo tais informações, e ressaltando-se eventual análise pontual, caso a caso, se necessário, por parte da área de TI do INPI; c) a revisão dos atos normativos da Autarquia para adequá-los à possibilidade de que os respectivos procedimentos administrativos passem a admitir, de forma expressa, a utilização de assinaturas digitais com a respectivas certificações.

63. Assim sendo, a Procuradoria reitera os termos da referida manifestação jurídica, no sentido da viabilidade da admissão de assinaturas digitais com processo de certificação emitido pela ICP-Brasil, bem como a possibilidade de aceitação de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, ainda que utilizados certificados emitidos outras entidades, na forma do artigo 10 da Medida Provisória n 2.200-2/2001, conforme critérios a serem avaliados pela área de tecnologia da informação (TI) do INPI.

Ficha Cadastro

64. O artigo 1º, VI da Resolução INPI/PR nº 199/2017 estabelece que a apresentação da Ficha Cadastro é necessária para a admissibilidade de requerimentos de averbação ou de registro de contratos perante o INPI.

65. Tal procedimento, conforme explica a própria CGTEC, está em vias de ser simplificado, com a incorporação das informações da Secretaria da Receita Federal no Sistema de Contratos e no Peticionamento Eletrônico (e-Contratos) do INPI.

66. A Procuradoria entende inexistir qualquer questão passível de manifestação jurídica quanto ao tema.

Conclusões

67. Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada, a Procuradoria manifesta-se no

seguinte sentido:

1) o contrato de licenciamento de *know-how*, embora atípico, por inexistir regulamentação expressa em lei, é lícito e válido juridicamente, em razão do disposto nos artigos 104 e 425 do Código Civil;

2) o *know-how* (objeto do contrato de fornecimento de tecnologia), como bem jurídico tutelado na forma dos incisos XI e XII do artigo 195 da Lei nº 9.279/96, não se limita aos conhecimentos técnicos relacionados à produção de bens e serviços, pois a própria Lei refere-se a informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços;

3) entende-se juridicamente possível o registro de contratos de licenciamento de *know-how* junto ao INPI, à vista do disposto nos artigos 20 da Lei n. 5.648/70 e 211 da Lei n. 9.279/96, cabendo à Presidência da Autarquia avaliar a alteração do posicionamento institucional e sopesar os impactos decorrentes da mudança - de natureza administrativa e econômica - o que importará também na necessidade de revisão da Instrução Normativa n. 70/2017 e da Resolução INPI/PR n. 199/2017;

4) por fim, reitera-se os termos do Parecer n. 00004/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00048/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, recomendando-se que a Administração, através da área de TI, promova análise no intuito de verificar quais outros certificados digitais poderiam ser aceitos pelo INPI, além da certificação realizada pela ICP-Brasil, indicando-se os requisitos mínimos necessários a serem atendidos, com a edição de Portaria sobre o tema.

68. Sugere-se o encaminhamento do presente Parecer também à Coordenação-Geral de Recursos e Procedimentos Administrativos de Nulidade.

69. É o Parecer.

70. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

[1] “Contratos de Fornecimento de Tecnologia” in *Propriedade Intelectual: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Pinheiro Jabur (coords.). São Paulo: Saraiva, 2007, págs. 154-155.

[2] VIEGAS, Juliana L. B., *op.cit.*, p.154.

[3] Art. 1.196 do Código Civil: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

[4] *A Transferência de Tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial*. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2013, p.212.

[5] *A Transferência de Tecnologia no Brasil*, 2013, págs.222-223.

[6] RIZZARDO, Arnaldo. *Contratos*. 18 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, págs. 72-73.

[7] *Aspectos legais em uma negociação de contratos de transferência de tecnologia in Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia*, 6, Rio de Janeiro: E-Papers Serviços Editoriais, 2004, p.131.

[8] *A Transferência de Tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2005, p. 16.

[9] FLORES, Cezar. *Segredo Industrial e o Know-How: Aspectos jurídicos internacionais*. Editora Lumen Iuris, Rio de Janeiro, 2008, p. 35.

[10] FERREIRA FILHO, Adalberto Esteves. *Considerações sobre a Legalidade do Licenciamento de Know-How no Brasil e sobre os Atos Relacionados do INPI*. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Rio de Janeiro: 2018, págs. 27 e 28.

[11] FRANCO, Karin Klemp. *A Regulação da Contratação Internacional de Transferência de Tecnologia- Perspectiva do Direito de Propriedade Industrial, das Normas Cambiais e Tributárias e do Direito Concorrencial*. Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para obtenção do Título de Doutor em Direito. São Paulo, 2010, p. p. 27. A autora ressalta que as informações sigilosas serão protegidas por meio das normas de repressão à concorrência desleal.

[12] FERREIRA FILHO, Adalberto Esteves, *op. cit.*, págs.95-96. No mesmo sentido, ver, ainda, COELHO. Henrique Luiz Ferreira. *Os Limites da Intervenção do INPI nos contratos de fornecimento de know how e o leading case no STJ. Resp. 1200528/RJ*. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Direito. Brasília: 2019, págs. 100-102.

[13] *op.cit.*, p.159.

[14] O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na Apelação ao Mandado de Segurança nº 2006.51.01.511670-0, entendeu, em período anterior à edição da Instrução Normativa INPI/PR nº 70, de 2017 e a Resolução INPI/PR nº 199, de 2017, que a autarquia atuava como agente delegado da autoridade fiscal, não possuindo o juízo de conveniência e oportunidade da contratação em negócios jurídicos envolvendo transferência de tecnologia, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País.

[15] Parecer nº 0029-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0.

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402010009202051 e da chave de acesso 00d22c1c

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 659556490 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 29-06-2021 16:34. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
