



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. 00056/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.010156/2021-11**

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

**ASSUNTOS: Análise de alteração legislativa referente aos limites de dedutibilidade de *royalties* em licenças de marcas ou patentes e à exigência de averbação de contratos de cessão ou de licenciamento perante o INPI**

1. Proposta de alteração legislativa para afastar os limites de dedutibilidade de *royalties* em contratos de licença de exploração de patente e de uso de marca, bem como a necessidade de averbação de contratos de cessão ou de licenciamento junto ao INPI.
2. Nota n. 00016/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Reiteração.
3. Atribuição institucional do INPI de conferir publicidade aos negócios jurídicos celebrados entre particulares, tendo como objeto bens de propriedade industrial, na forma da Lei n. 9.279/96.
4. Sugestão de redirecionamento da consulta às autoridades competentes para a análise da proposta apresentada, no que atine ao limite de dedutibilidade no pagamento de *royalties*.
5. Recomendação no sentido de que a Presidência da Autarquia manifeste-se de forma contrária à proposta de alteração legislativa no que se refere ao afastamento da necessidade de averbação dos contratos de cessão e de licença de marcas ou patentes junto ao INPI.

1. Trata-se de consulta originada no Ministério da Economia, que versa sobre proposta de alteração legislativa referente à dedutibilidade de *royalties* - entre empresas domiciliadas no território nacional - pela exploração de marcas e patentes de invenção e a exigência de registro dos contratos de cessão e licença de uso perante o INPI.

2. À vista das manifestações técnicas da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC) e da Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON) já constantes dos autos, o Gabinete da Presidência do INPI solicita a análise jurídica da proposta apresentada pela Câmara Internacional de Comércio (ICC).

3. A proposta desenvolvida pela Comissão de Propriedade Intelectual da ICC trata de possível alteração legislativa que objetiva a reforma tributária da renda, de forma a tratar da tributação de *royalties* no caso de operações em âmbito nacional (realizadas entre empresas situadas no Brasil), afastando questionamentos sobre a possibilidade de dedutibilidade integral dos valores pagos a esse título, bem como sobre a necessidade de averbação do contrato de licenciamento no INPI para fins tributários.

4. Nesse sentido, é apresentada a seguinte alteração legislativa:

*"Art. // - Para efeito de interpretação do artigo 74 da Lei 3.470/58, artigo 71 da Lei 4.506/64 e artigo 12 da Lei 4.131/62, para fins de determinação do lucro real das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, não se aplicam, aos pagamentos realizados entre empresas estabelecidas no território nacional, os limites de dedutibilidade da receita líquida das quantias devidas a título de royalties pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de invenção, por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, bem como a exigência de registro do contrato de cessão ou licença de uso da marca ou da patente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial."*

5. Através da Nota Técnica/SEI nº 14/2021/INPI/CGTEC/PR, a CGTEC manifesta-se de forma contrária à proposta legislativa, ressaltando a necessidade de que a mesma seja objeto de análise por parte da Secretaria Especial da Receita Federal, da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento e da Secretaria Especial da Fazenda.
6. Já a AECON destacou que *"a proposta elaborada pela Câmara Internacional de Comércio (ICC) ultrapassa as atribuições do INPI, em que pese afetar diretamente uma das áreas sobre as quais nos dedicamos, no caso, a averbação de contratos de transferência de tecnologia e suas respectivas tipicidades"*, manifestando-se de acordo com a necessidade apontada pela CGTEC.

#### **É o breve relato do necessário.**

7. 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 averbação e de registro de contratos de transferência de tecnologia, franquia e afins, na forma da Lei n. 9.279/96, podendo ser citadas as seguintes manifestações:

1. Parecer n. 0004-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0;
2. Parecer n. 0051-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0;
3. Parecer n. 0016-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0;
4. Parecer n. 0026-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado pelo Despacho n. 0360/2017/AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3;
5. Parecer n. 00034/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00199/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU;
6. Nota n. 00016/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

8. O primeiro Parecer 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.

9. Na sequência, as manifestações jurídicas emitidas nos anos de 2016 e de 2017 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).

10. Já na Nota n. 00016/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a Procuradoria manifestou-se sobre 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"*. (Processo n. 52402.008003/2021-03).

11. Tratando a presente consulta da análise de proposta que envolve especificamente o referido tema, cabe reiterar os termos da referida manifestação:

*"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."*

12. Com isso, a Procuradoria reitera as conclusões alcançadas pela área técnica nos presentes autos, manifestando-se no sentido de que a proposta apresentada, **no que atine ao limite de dedutibilidade no pagamento de royalties em operações em âmbito nacional**, seja redirecionada às autoridades competentes para o seu conhecimento e devida discussão nas instâncias próprias.

13. A alteração legislativa ora apresentada revela, contudo, pretensão de afastar a necessidade de averbação de contratos de cessão ou de licença de marcas ou patentes junto ao INPI. Cabe, nesse sentido, tecer comentários à referida previsão, recomendando-se que a Autarquia manifeste-se de forma contrária à referida proposta.

14. A alteração pretendida, como já relatado, está assim apresentada:

*"Art. // - Para efeito de interpretação do artigo 74 da Lei 3.470/58, artigo 71 da Lei 4.506/64 e artigo 12 da Lei 4.131/62, para fins de determinação do lucro real das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, não se aplicam, aos pagamentos realizados entre empresas estabelecidas no território nacional, os limites de dedutibilidade da receita líquida das quantias devidas a título de royalties pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de invenção, por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, bem como a exigência de registro do contrato de cessão ou licença de uso da marca ou da patente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial." (grifei)*

15. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a proposta equivoca-se ao referir-se a "registro" dos contratos de cessão ou de licença de marcas ou patentes.

16. Isso porque os referidos contratos são averbados perante o INPI e não registrados.

17. A LPI etimologicamente refere-se à averbação dos referidos contratos porque o que se pretende, *in casu*, é realizar a anotação de algum fato novo ocorrido com relação a um direito já constituído perante a Autarquia. Nesse caso, a existência de cessão ou de licenciamento (de exploração, para patentes; e de uso, para marcas).

18. Avançando-se na análise da alteração legislativa pretendida, cabe ressaltar que, de acordo com o disposto na Lei n. 9.279/96, celebrado contrato de licenciamento, a produção de efeitos jurídicos em relação a terceiros depende da averbação do instrumento junto ao INPI:

*"Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.*

*Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.*

*Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.*

*§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.*

*§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.*

*(...)*

*Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.*

*Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.*

*Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.*

*§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.*

*§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI." (grifei)*

19. Note-se que a produção de efeitos *erga omnes*, decorrente da averbação do instrumento contratual junto ao INPI, também decorre naturalmente da oponibilidade dos contratos de uma forma geral.

20. Como se sabe, os contratos de licença de exploração de patentes e de uso de marca, assim como os demais instrumentos contratuais em geral, geram obrigações recíprocas entre as partes contraentes a partir da sua assinatura, mas dependem, para a produção de efeitos em relação a terceiros, do registro em órgão público competente, tal como preconiza o artigo 221 do Código Civil:

*"Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.*

*Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal."*

21. Como já salientado, no que se refere aos contratos de licença de exploração de patente e de uso de marca, é o INPI a Autarquia responsável pela execução das normas de propriedade industrial, nos termos do artigo 2º da Lei n. 5.648/70, bem como pela concessão de direitos de propriedade industrial, de acordo com o que dispõe a própria Lei n. 9.279/96, sendo sua a prerrogativa institucional de realizar a averbação dos referidos instrumentos.

22. O INPI é também responsável pela anotação da cessão, limitação ou ônus, bem como alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular em se tratando de patentes e registros marcários, de acordo com os artigos 59 e 136 da Lei n. 9.279/96. As referidas alterações produzem efeitos em relação a terceiros a partir da sua publicação pelo INPI na Revista da Propriedade Industrial:

*"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.*

*(...)*

*Art. 136. 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 registro; e*

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

*Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação."*

23. Verifica-se, portanto, que as competências do INPI inserem-se não apenas como Autarquia responsável pela concessão de direitos de propriedade industrial, mas também como registro público responsável por conferir publicidade a todos os atos jurídicos que modifiquem a titularidade de tais direitos, como as cessões, limitações ou ônus que recaiam sobre tais bens jurídicos.

24. Acrescente-se, ainda, que o exame feito pelo INPI, conforme já ressaltado, em contratos de licença de exploração de patente e de uso de marcas deve ater-se, tal como nos demais contratos de transferência de tecnologia, à disciplina da legislação de propriedade industrial.

25. A análise técnica realizada pela Autarquia na averbação de tais contratos, nesse diapasão, revela-se imprescindível, pois cabe ao INPI verificar, no curso do procedimento de exame, a validade e vigência dos bens que venham a ser objeto dos contratos de licença.

26. Nesse sentido, a atribuição institucional da Autarquia quanto à averbação de contratos de licença de exploração de patente e de uso de marca, nos termos da LPI, constitui uma consequência das regras jurídicas relacionadas ao direito contratual, bem como do sistema de jurídico de propriedade industrial adotado pelo País.

27. Em resumo, compete ao INPI a missão de regular as normas da matéria de propriedade industrial, além da concessão de direitos correlatos e, por fim, conferir publicidade a todas as alterações que eventualmente venham a atingir tais bens jurídicos, promovendo a anotação das cessões, limitação de ônus e demais alterações de titularidade, bem como averbando os contratos de licença de exploração de patente e de licença de uso de marca e registrando os demais contratos de transferência de tecnologia na forma do art. 211 da Lei n. 9.279/96.

28. Recomenda-se, com isso, que a Presidência da Autarquia manifeste-se de forma contrária à referida previsão contida na proposta de alteração legislativa.

## **Conclusões**

29. Diante do exposto, a Procuradoria, diante da consulta formulada, em juízo estrito de legalidade, sugere que a proposta apresentada, no que atine ao limite de dedutibilidade no pagamento de royalties em operações em âmbito nacional, seja redirecionada às autoridades competentes para o seu conhecimento e devida discussão nas instâncias próprias.

30. A Procuradoria recomenda, entretanto, que a Presidência do INPI manifeste-se de forma contrária à proposta de alteração legislativa no que se refere ao afastamento da necessidade de averbação dos contratos de cessão e de licença de marcas ou patentes junto ao INPI.

31. É o Parecer.

32. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro 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) 52402010156202111 e da chave de acesso 5c499075



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 789052470 e chave de acesso 5c499075 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 17-12-2021 16:31. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---