



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. 00009/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002112/2023-71

INTERESSADOS: INPI

ASSUNTOS: Minutas de Portarias que alteram o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

- 1) Minutas de Portaria que alteram o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.
- 2) Inexistência de óbice jurídico, com recomendações.
- 3) PARECERES N.º 00004/2020/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU, 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

I. Relatório

1. O Gabinete da Presidência, por meio do Despacho (0841799), submete à Procuradoria:
 - 1) Minuta de Portaria sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia (0840859);
 - 2) Minuta de Portaria sobre as Diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia ([0840871](#)).
2. Os atos administrativos normativos supracitados revogam a Instrução Normativa INPI/PR N° 070, de 11 de abril de 2017 e a Resolução INPI/PR N° 199, de 07 de julho de 2017.
3. A Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC), na NOTA TÉCNICA/SEI N° 7/2023/ INPI /CGTEC /PR (0836719), explica que as Portarias objetivam adequar os procedimentos da autarquia, relacionados à averbação e ao registros de contratos de transferência de tecnologia, às decisões tomadas, na reunião de 28 de dezembro de 2022, pelo Comitê Diretivo do INPI.
4. A CGTEC aponta as seguintes decisões feitas pelo INPI na ocasião, conforme a ata da reunião (0835364), publicadas na RPI n° 2713, de 03 de janeiro de 2023.:
 - "4.1.1 Remoção da obrigatoriedade de notariação e apostila/legalização das assinaturas estrangeiras e Aceite de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil, com dispensa também da necessidade de e-notariação e e-apostila";
 - "4.1.2. Remoção da obrigatoriedade de rubrica em todas as páginas".

"4.1.3 - Remoção da obrigatoriedade de inserção de duas testemunhas quando o contrato prevê uma cidade brasileira como local de assinatura".

"4.1.4 - Remoção da necessidade de apresentação de estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil".

"4.1.5 - Aceitação de licenciamento de tecnologia não patenteada".

"4.1.6 - Possibilidade de pagamentos de royalties em Contratos envolvendo apenas pedidos de Marcas".

"4.2 – Decisão acessória e complementar pela Remoção da obrigatoriedade de Ficha Cadastro".

5. O efeito normativo às decisões foi conferido mediante o despacho publicado na RPI 2716, de 24 de janeiro de 2023, com correção publicada no despacho constante da RPI 2717, de 31 de janeiro de 2023.

6. Conforme apontado pela Coordenação, as decisões tomadas pelo Comitê Diretivo do INPI tiveram manifestações desta Procuradoria como fundamento jurídico, dentre as quais cabe ressaltar:

- 1) PARECER n. 00004/2020/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU. que tratou do certificado digital;
- 2) PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e NOTA n. 00016/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, que se manifestaram sobre a averbação de contratos de licença de uso envolvendo pedidos de registro de marca;
- 3) PARECER n. 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e NOTA n. 00002/2023/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que analisaram o tema do licenciamento de *know how* e da adoção dos demais procedimentos previstos na presente minuta;
- 4) NOTA n. 00001/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, na qual se sugeriu a concessão de efeitos normativos ao PARECER n° 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

7. A Instrução Normativa INPI/PR N° 070, de 2017 e a Resolução INPI/PR N° 199, de de 2017, quando da edição original, foram analisadas por este órgão consultivo mediante as seguintes manifestações:

- 1) PARECERES n° 0051-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e n° 0016-2-17-AGU/PGF/INPI/COOPI-LBC-1.0, que trataram da Minuta de Instrução Normativa;
- 2) PARECERES n° 0026-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 e n° 00016/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU sobre as Diretrizes de Exame dos Contratos de Tecnologia.

8. É o relatório.

II. Análise

9. Constitui premissa básica para a análise das minutas apresentadas 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.

10. Os requisitos do ato administrativo, também chamados de elementos ou pressupostos, consistem nas partes que o compõem. De maneira simplória, podem ser definidos como sendo a sua infraestrutura básica. Doutrinariamente, os mesmos podem ser divididos em dois conjuntos: elementos essenciais e elementos acidentais (ou acessórios).

11. No que toca aos elementos essenciais, são aqueles sem os quais o ato administrativo não é capaz de existir no mundo jurídico, ou seja, são elementos necessários à validade do ato. A doutrina lança mão do conteúdo previsto no

Art. 2º da Lei de Ação Popular (Lei n. 4.717/65) como meio para elencar quais seriam os cinco elementos essenciais dos atos administrativos, quais sejam: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

12. Cabe aqui realizar uma breve apresentação e definição de cada um deles:

- a) A competência refere-se ao sujeito a quem compete a prática do ato. Sujeito capaz para a prática do ato é aquele a quem a lei atribuiu a respectiva competência;
- b) Finalidade diz respeito ao resultado final da produção do ato, que sempre deve ter como fim geral o interesse público. A finalidade é o resultado que a Administração quer alcançar com a prática do ato, a qual deve ser lícita e coincidir com o interesse público;
- c) Forma é o rito seguido para a produção do ato, bem como o meio de exteriorização do ato em si, sendo a escrita a forma mais comum. Em sentido restrito, considera-se a forma como a exteriorização do ato (em geral é escrito). Em sentido amplo, está relacionada às formalidades que devem ser observadas durante o processo de formação da vontade da Administração, observando-se que um ato normativo somente se aperfeiçoa e vincula os administrados após a sua publicação;
- d) Motivo é o pressuposto de fato e de direito que fundamenta a prática do ato. Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato. Finalmente, pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato;
- e) Objeto é o conteúdo do ato, ou seja, o efeito jurídico imediato que o ato produz. Como no Direito Privado, no regime jurídico administrativo o objeto deve ser lícito (conforme a lei), possível (realizável no mundo dos fatos e do direito), e moral (em consonância com os padrões comuns de comportamento, aceitos como corretos, justos, éticos).

13. Ao lado dos elementos essenciais, os atos administrativos podem contar com elementos acidentais, isto é, componentes que podem ou não estar presentes, ampliando ou restringindo os seus efeitos jurídicos, ou seja, residem no âmbito da eficácia e produção de efeitos concretos dos atos. São eles: o termo, a condição e o modo ou encargo.

14. O quinteto de elementos essenciais do ato administrativo consiste em seus requisitos de validade, logo, a presença de vícios em qualquer deles poderá levar à anulação ou revogação do ato, conforme o caso.

15. Tecidas estas breves considerações teóricas acerca do tema, passa-se ao exame do caso concreto, para que se conclua acerca da presença ou não dos requisitos nas minutas de ato normativo ora em análise.

COMPETÊNCIA

16. O Decreto nº 11.207, de 26 de setembro de 2022, e o inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno do INPI, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017, atribuem competência ao Presidente da autarquia para produção do ato normativo em tela.

17. Assim sendo, recomenda-se a substituição da referência feita no preâmbulo das minutas ao "artigo 17, inciso XI, do Anexo I do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016" pela ao Decreto nº 11.207, de 26 de setembro de 2022, e o inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno do INPI, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017.

OBJETO

18. Em conformidade ao exposto acima, infere-se que as proposições são dotadas de objeto lícito, de conteúdo previsto em normas superiores e necessário para dispor sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência e de franquias e revogar a Instrução Normativa INPI/PR Nº 070, de 2017, bem como para estabelecer as Diretrizes de exame de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência e de franquias e revogar a Resolução INPI/PR Nº 199, de 2017.

FINALIDADE E MOTIVO

19. A finalidade dos normativos resta clara nos autos. De igual modo, os motivos que justificam a publicação dos atos administrativos em questão acabam por se confundir com sua própria finalidade.

20. Os sobreditos requisitos dos atos administrativos encontram-se estampados na NOTA TÉCNICA/SEI N° 7/2023/ INPI /CGTEC /PR (0836719):

"Em reunião de 28/12/2022 foi decidido pelo comitê diretivo do INPI uma série de mudanças no processo de averbação e registro de Contratos de Tecnologia.[...] A ata contendo as decisões da reunião foi devidamente publicada na RPI N.º 2713 de 03/01/2023. Posteriormente o despacho na RPI 2716 de 24/01/2023 e sua correção via despacho na RPI 2717 de 31/01/2023, conferiram efeito normativo as decisões. A republicação da Instrução Normativa INPI/PR N°70 e Resolução INPI/PR N°199 vem consolidar as alterações mencionadas, atualizando o quadro normativo da Coordenação Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC) as decisões já tomadas, com o intuito de oferecer aos requerentes maior segurança jurídica".

21. O Decreto n° 9.191/2017, de observância obrigatória na proposição de atos normativos, conforme se extrai do contido no art. 3º-A do Decreto n° 10.139/2019, estabelece nos respectivos artigos 27 e 32 a necessidade da prévia elaboração da exposição de motivos e de parecer quanto ao mérito, para o preenchimento dos requisitos de finalidade e motivo do ato que se pretende elaborar.

22. Vale ressaltar que o referido Decreto foi redigido tendo por objetivo direto a redação de proposta de atos normativos do Presidente da República. Assim, para a redação de atos inferiores a Decreto devemos realizar as adaptações internas correspondentes, adaptando à realidade da edição de atos normativos inferiores a Decreto.

23. Daí porque, em atenção ao aludido dispositivo, restou editada a citada Nota Técnica acostada aos autos, de cujo conteúdo se extrai: a) análise do problema que o ato normativo visa a solucionar; b) os objetivos que se pretende alcançar; c) identificação dos atingidos pelo ato normativo; e d) a estratégia e o prazo para implementação.

24. Importante, ainda, observar o comando contido no artigo 15 da Portaria INPI/PR n. 24/2021, que estabelece os procedimentos a serem adotados para a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

25. Em que pese aludida norma esteja jungida ao processo de revisão e consolidação estabelecido no Decreto n. 10.139/2019, termina por apresentar um rol de boas práticas em técnica normativa que deve ser seguido pelos componentes organizacionais da Autarquia:

"Art. 15 Os processos administrativos tramitarão integralmente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), e deverão ser instruídos com todos os documentos necessários à deliberação e decisão por parte da autoridade ou órgão competente para a edição dos atos normativos propostos, sendo inaugurados, no mínimo, com os seguintes documentos:

- a) ofício interno, como documento inaugural do processo, indicando objetivamente a justificativa do ato processual;
- b) cópia do (s) ato(s) normativo(s) objeto(s) da consolidação;
- c) manifestações das áreas técnicas envolvidas; d) nota técnica das áreas responsáveis pela elaboração do ato, abordando, no que couber, as orientações contidas no artigo 32 do Decreto 9.191, de 1º de novembro de 2017; e
- e) minuta do ato normativo.

§ 1º A nota técnica prevista na alínea “d” do artigo 15 deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- a) análise do problema que o ato normativo visa a solucionar;
- b) os objetivos que se pretende alcançar;
- c) identificação dos atingidos pelo ato normativo;
- d) a estratégia e o prazo para implementação;

- e) previsão orçamentária, se aplicável;
- f) descrição dos dispositivos legais e infralegais que fundamentam a regulamentação do assunto; e
- g) relação dos normativos já existentes que serão afetados pelo normativo proposto."

FORMA

26. Iniciando-se a análise pelos aspectos formais, cabe assinalar que a estruturação da proposta deve obedecer ao previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 95/98 e no art. 5º do Decreto nº 9.191/2017, devendo conter parte preliminar, parte normativa e parte final.
27. Na técnica de elaboração das normas, dentre outros aspectos formais, devem ser seguidas as seguintes diretrizes a serem verificadas antes da publicação do ato: 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.
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. 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 nº 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.
32. Por esse motivo, sugere-se a exclusão das referências aos atos normativos a serem revogados, Instrução Normativa INPI/PR Nº 070, de 2017 e Resolução INPI/PR Nº 199, de 2017, em ambas as ementas das minutas, uma vez que tais menções são desnecessárias, já que tais atos serão expressamente revogados pelas portarias. Além disso, a exclusão torna o texto mais conciso.
33. 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.
34. 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.
35. Por conseguinte, recomenda-se a exclusão dos "considerandos" em ambas as minutas, bem como a inclusão da referência ao presente processo administrativo no preâmbulo das minutas.
36. A epígrafe, a ementa e o preâmbulo devem obedecer ao disposto nos artigos 4º a 6º da Lei Complementar nº 95/98, notadamente com concisão do texto, indicando a autoridade competente para a prática do ato e a base legal para a proposição.

37. Desta forma, quanto a parte preliminar dos atos normativos, conclui-se que: a) quanto às epígrafes: estão 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 às ementas: não estão em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto nº 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019, recomendando-se a exclusão das referências aos atos normativos a serem revogados; c) quanto aos preâmbulos: não estão em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto n. 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019, recomendando-se a substituição das referências aos dispositivos que atribuem competência ao Presidente pelos indicados no item 17 desta manifestação, a indicação deste processo administrativo e a exclusão dos considerandos.

38. Quanto à parte final dos atos normativo, devem delas 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. Nela deverão estar relacionadas todas as disposições que serão revogadas. É vedada a utilização da expressão "revogam-se as disposições em contrário"; e
- d) no último artigo do ato deve estar sua cláusula de vigência.

39. Entende-se adequada a edição de Portarias para a veiculação da matéria, em atenção ao disposto no artigo 2º, inciso I do Decreto n. 10.139/2019.

DAS MINUTAS DE PORTARIAS

40. As minutas de Portarias encaminhadas contemplam as seguintes alterações:

1. A Minuta de Portaria I (que disciplina sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia) passa a prever, em seu art. 2º, inciso III, alínea a, o registro do **licenciamento temporário** 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 como contrato de transferência de tecnologia (modalidade do contrato de fornecimento de "know how").
2. Na Minuta de Portaria II (que dispõe sobre as Diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia) **a nova modalidade contratual está prevista em seu Anexo (Diretrizes de Exame), no art. 8º, inciso I.**
3. O artigo 4º da Minuta de Portaria I, que lista os documentos necessários para a apresentação do pedido de averbação, do registro e de outras petições não faz referência ao **Estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil, prevista nos atos normativos anteriores.**
4. Nas Diretrizes de Exame, não existe mais a **exigência de subscrição de duas testemunhas** quando o contrato, aditivo ou instrumento representativo do ato tiver sido assinado no Brasil, **de rubrica em todas as páginas do contrato e de apresentação da Ficha Cadastro**, conforme se verifica nos comentários da CGTEC ao artigo 1º, inciso V, alínea d.
5. Além disso, conforme explica a CGTEC, foi retirada a **obrigatoriedade de notariação e apostila/legalização das assinaturas estrangeiras e Aceite de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil, com dispensa também da necessidade de e-notariação e e-apostila.**
6. A **previsão de que o Valor Declarado do Contrato constante no Certificado de Averbação para o caso de pedidos de registro de marca não será a título gratuito (NIHIL)**, nos termos do art. 4º, inciso IV das Diretrizes de Exame.

41. Passemos a análise da propostas.

42. Em relação ao registro do **licenciamento temporário** 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 como contrato de transferência de tecnologia (modalidade do contrato de fornecimento de "know how"), não se identifica ilegalidade na alteração.
43. De fato, esta Procuradoria já se pronunciou pela legalidade do registro de **licenciamento temporário** do contrato de fornecimento de "know how", mais especificamente no PARECER n. 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Confira-se o seguinte trecho:
- "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 2º 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".
44. Quanto ao estatuto social, não se vislumbra óbice jurídico com a efetivação da integração do sistema com a base de dados da Secretaria Especial da Receita Federal.
45. A respeito da dispensa de apresentação de assinaturas de duas testemunhas nos contratos assinados no Brasil, e da rubrica em todas as páginas do instrumento, ressalta-se que não se verifica impedimento legal.
46. Com efeito, não existe exigência legal para a adoção de tais procedimentos para a validade do contrato no ordenamento jurídico brasileiro.
47. O Código Processo Civil, art. 784, inc. III, qualifica o documento privado como título executivo extrajudicial se constar a assinatura de duas testemunhas. Mas tal comando normativo configura-se uma faculdade aos contratantes, os quais podem atribuir a qualidade de título executivo extrajudicial ao contrato se inserirem duas testemunhas.
48. Assim, tem-se que não é condição de validade de um contrato a existência de assinatura de duas testemunhas, conforme art. 104 do Código Civil, pois um contrato sem duas testemunhas é plenamente válido e pode ser exigido na justiça. Apenas **não** se configura como título executivo extrajudicial.
49. Igualmente, não há exigência legal de rubricar todas as páginas de um documento.
50. Em sentido **diametralmente oposto**, há comando legal, art. 2º, inc. II, da Lei 13.874/2019, prezando pela boa-fé do particular perante o Poder Público.
51. No mesmo sentido, observa-se comando normativo expresso determinando a racionalização de métodos e procedimentos de controle e eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido, conforme incisos IV e V do art. 1º, do Decreto 9.094/2017.
52. Ademais, é dispensada a exigência de reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos, ressalvada a existência de dúvida fundada quanto à autenticidade do documento, nos termos do art. 9º, do Decreto 9.094/2017.
53. Assim, não se verifica obstáculo legal para deixar de exigir a inserção de duas testemunhas quando o contrato for celebrado sob a governança do ordenamento jurídico brasileiro e para cessar com a obrigatoriedade de rubrica

em todas as páginas do instrumento.

54. Em relação à dispensa da apresentação da Ficha Cadastro, não se identifica objeção jurídica na proposta apresentada, a qual se mostra adequada ao disposto nos incisos IV e V do art. 1º, do Decreto 9.094/2017, uma vez que se caracteriza como medida de racionalização do procedimento administrativo e de eliminação de formalidades e exigências cujo econômico ou social seja superior ao risco envolvido.

55. Quanto à dispensa de aceite de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil, com dispensa também da necessidade de e-notarização e e-apostila, não se verifica impedimento legal igualmente.

56. Conforme exposto no PARECER n. 00004/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e reiterado no PARECER n. 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU:

"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".

57. Para tanto, recomendou esta procuradoria no PARECER n. 00004/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU que área de tecnologia da informação (TI) do INPI analise:

"outros produtos e serviços oferecidos no mercado, 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".

58. Em suma, é juridicamente possível a aceitação de documentos eletrônicos assinados digitalmente sem certificado ICP- Brasil.

59. A respeito da exclusão da **obrigatoriedade de notarização e apostila/legalização das assinaturas estrangeiras**, também não se identifica impedimento legal. Não existe essa exigência legal em relação a documentos privados, desde que atendidos os requisitos de segurança estabelecidos pela TI do INPI, nos termos do artigo 10 da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e do PARECER n. 00004/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

60. Quanto aos documentos públicos, tampouco se vislumbra óbice à aceitação de assinaturas digitais em documentos emitidos por Repartições Consulares, nos mesmos termos propostos, destacando, por outro lado, que uma possível substituição do procedimento de legalização consular estaria adstrita aos Países signatários da Convenção da Apostila da Haia. (PARECER n. 00004/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AG).

61. Por fim, destaca-se a **previsão de que o Valor Declarado do Contrato constante no Certificado de Averbação para o caso de pedidos de registro de marca não será a título gratuito (NIHIL)**, nos termos do art. 4º, inciso IV das Diretrizes de Exame.

62. A alteração do procedimento é a consequência da compreensão jurídica manifestada por esta Procuradoria no PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

63. Na ocasião, a Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) submeteu consulta à Procuradoria a respeito da possibilidade de os "pedidos de registro de marca gerarem efeitos remuneratórios". Assim, "o termo inicial do prazo de vigência do contrato, no que concerne à remessa de royalties, poderia ser, como pretende a recorrente, o da data do protocolo do instrumento no INPI", fundamentando o seu posicionamento no disposto no artigo 130 da Lei nº 9.279/96, que confere poderes jurídicos também aos depositantes de pedidos de registros de marca, sustentando ainda que "o signo distintivo pode gozar de valor econômico aferível,

especialmente quando já se encontra no mercado, ainda que o pedido de registro respectivo não tenha sido examinado no INPI".

64. Este órgão consultivo concluiu 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) **recomenda-se a revogação ou a revisão dos artigos 13, § 3º e 14, inciso IV da Resolução n. 199/2017** ".

65. Por conseguinte, uma vez que os pedidos de registro de marca possuem valor econômico, o **valor declarado do contrato constante no Certificado de Averbação não deverá mais ser a título gratuito (NIHIL)**. Ressalte-se, então, que a alteração do procedimento já havia sido recomendada por esta Procuradoria no PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

66. Logo, em relação às medidas propostas nas minutas, esta Procuradoria não identifica objeção jurídica.

67. As disposições gerais e transitórias das minutas mostram-se em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto nº 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019, conforme o exposto no item 38 desta manifestação.

III CONCLUSÕES

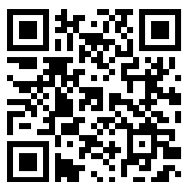
68. Assim sendo, diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à edição dos atos normativos pretendidos, desde que observadas as recomendações dos itens 17, 32, 34, 35 e 37.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO

Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402002112202371 e da chave de acesso dab4fef8



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A3 de Pessoa Física, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1209067941 e chave de acesso dab4fef8 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A3 de Pessoa Física. Data e Hora: 03-07-2023 12:15. Número de Série: 50390330853812012975397890947. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
