



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. 00001/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010009/2020-51

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

1. Trata-se de DESPACHO (0759867) da CGREC, no qual a referida coordenação solicita a essa procuradoria a pertinente avaliação e possível sugestão ao Presidente em Exercício do INPI que conceda efeito normativo ao PARECER n°00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

2. De modo a embasar o pedido de conferir efeito normativo ao citado parecer, sustenta a CGREC que:

Foi objeto de discussão documento (doc. [0738762](#)) encaminhado ao INPI pela *Licensing Executive Society* (LES) Brasil (processo SEI 52402.014019/2022-28) que elenca uma série de pontos com aspectos jurídicos e entendimentos técnicos que mereceriam revisão pelo INPI para o aprimoramento dos serviços relacionados ao registro/averbação de contratos de tecnologia.

As discussões também foram motivadas a partir de debates ocorridos e demandas formuladas no marco do Seminário Conjunto organizado pela *Licensing Executive Society* (LES) Brasil e pela *International Chamber of Commerce - ICC-Brasil*, em 29 de novembro de 2022 e do qual participou como palestrante-debatedor o então Presidente do INPI.

As deliberações e decisões da Diretoria do INPI, resultantes da reunião, foram consolidados em ATA (doc. [0747049](#)). Entre elas, destacamos o item 2.5 que versa sobre **“Pedido de Aceitação inequívoca do licenciamento de tecnologia não patenteada – também conhecido como licenciamento de know-how.”**

Foi firmado então o seguinte posicionamento, acerca da possibilidade de aceitação do licenciamento de know-how:

“A proposição de que as práticas do INPI devem estar alinhadas às melhores práticas internacionais, como as que orientam as políticas públicas de fomento à inovação tecnológica dos países da OCDE é a diretriz de ação que o INPI segue. Essa orientação evidentemente não pode prescindir de respaldo jurídico.

O PARECER n° 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, da Procuradoria Federal Especializada da autarquia (Processo Sei 52402.010009/2020-51), admite a possibilidade de licenciamento de tecnologia não-patenteada. Trata-se de contrato atípico, recepcionado pelo art. 425 do CC e que preenche as condições e os requisitos dispostos no art. 104 do mesmo diploma legal.

Com a adoção dessa modalidade de licenciamento pelo INPI, criam-se ambientes institucional, jurídico e de negócios seguros, capazes de estimular o crescimento do número de contratos dessa natureza firmados entre empresas nacionais e estrangeiras detentoras de tecnologia, ampliam-se as oportunidades de comercialização de direitos de propriedade industrial e intelectual e avança-se o processo de inovação no país.”

Sublinhamos que o INPI conferiu ampla publicidade ao conteúdo da Ata de Reunião com divulgação de comunicado em seu portal em 30.12.2022 (ver em <https://www.gov.br/inpi/pt->

[br/central-de-conteudo/noticias/deliberacoes-a-respeito-de-contratos-de-transferencia-de-tecnologia](#)>). A Ata foi publicada também na RPI 2713, de 03.01.2023 (Seção I – Comunicados). Divulgada a Ata, resta agora à Administração adotar as medidas necessárias à operacionalização e normatização dos procedimentos, no que couber em relação a cada uma das decisões tomadas, dando-se em seguida ampla publicidade.

No que concerne especificamente à decisão de aceitação dos contratos de licenciamento de know-how pelo INPI, sugerimos que seja recomendado ao Sr. Presidente em Exercício conferir efeito normativo ao parecer, com a publicação do mesmo na RPI, acompanhado do respectivo despacho da lavra da Presidência.

Ressaltamos que, em outra matéria que foi alvo de deliberação e decisão da Reunião de Diretoria realizada em 28.12.2022 (item 2.6 da Ata) - a “impossibilidade de pagamento de royalties por pedidos de patentes, de DI e de marcas” -, o INPI, por intermédio dessa douta Procuradoria, firmou, no marco do Processo SEI 52402.007002/2020-52 posicionamento jurídico por meio do PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, recomendando a concessão de efeito normativo pela Presidência, o que foi acatado em despacho decisório (item “b” do doc. [0503368](#)).

Assim, por nos parecer evidente que a decisão de aceitação do licenciamento de know-how é matéria igualmente relevante para a sociedade e o sistema nacional de inovação, sugerimos que essa douta Procuradoria recomende ao Presidente em Exercício do INPI que conceda efeito normativo também ao PARECER n° 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

3. À primeira vista, salta aos olhos a relevância do PARECER n° 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU não somente porque embasou relevante conjunto de decisões administrativas tomadas no âmbito da Reunião de Diretoria realizada em 28.12.2022, mas também porque enfrentou assunto controverso de forma inovadora e com aplicação ampla e horizontal.

4. Para ilustrar a argumentação feita, cumpre trazer aqui o conjunto de conclusões apresentadas no PARECER n° 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU:

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 n° 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;
- 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.

5. Do trecho transcrito, facilmente depreende-se a relevância e, sobretudo, a horizontalidade das conclusões do mencionado parecer. Inicia-se com a aceitação da validade e licitude dos contratos de licenciamento de *know-how*, para, então, concluir pela viabilidade jurídica de 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.

6. Não parece haver dúvidas, portanto, da relevância e sobretudo da pertinência de se conferir efeitos normativos ao citado parecer, uma vez que sua aplicação afeta de forma horizontal a todos no mercado ao assegurar o

amplo conhecimento e efeitos contra terceiros para os contratos de licenciamento de *know-how* registrados no INPI.

7. É de se acrescentar ainda que foi conferido ao PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, conforme apontou a CGREC, efeito normativo justamente porque admitia o arquivamento de contratos de licenciamento de uso de marca em fase de pedido de registro.

8. Assim, com base nas razões apresentadas, e alinhando-se com a solicitação da CGREC, recomenda-se o encaminhamento do feito à Presidência do INPI, com a sugestão de conferir efeitos normativos ao PARECER n° 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

9. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2023.

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) 52402010009202051 e da chave de acesso 00d22c1c



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1079909699 e chave de acesso 00d22c1c no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 26-01-2023 14:39. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
