



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

NOTA n. 00002/2023/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.014019/2022-28

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

1. Retorna o presente à Procuradoria, encaminhado pela CGTEC apontando os seguintes aspectos:
 - não houve resposta por parte da Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI uma manifestação na forma de parecer das questões levantadas na NOTA TÉCNICA/SEI N° 14/2022/ INPI /CGTEC /PR ([0738764](#)), uma vez que se trata de questões relevantes para a operacionalização do conteúdo da ata.
 - A implantação dos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 constantes na ata necessita de alteração normativa?
 - há necessidade de análise de impacto regulatório e consulta pública antes da publicação da norma?
2. É o breve relato.
3. Quanto a ausência de resposta da Procuradoria aos questionamentos inseridos na NOTA TÉCNICA/SEI N° 14/2022/ INPI /CGTEC /PR ([0738764](#)), cumpre esclarecer que conforme a Ata de Reunião CGREC (0747049), houve o enfrentamento de todas as questões, com o posicionamento formal da PFE/INPI durante a reunião, através do signatário da presente Nota, na forma de assessoramento jurídico.
4. Ademais, alguns pontos já foram enfrentados em pareceres emitidos por este órgão consultivo, tais como n° 00004/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e, em especial, quanto ao "licenciamento de know-how" através do PARECER n° 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, (Processo Sei 52402.010009/2020-51), de conhecimento da CGTEC.
5. Desta forma, entendemos desnecessária nova manifestação quanto aos aspectos debatidos na referida reunião, em que já houve posicionamento jurídico seja através de assessoramento na reunião seja através de consultoria através de parecer.
6. No que refere aos questionamentos constantes do item 10.20 da Nota Técnica tratam-se de perguntas conceituais, não cabendo manifestação da PFE/INPI sobre os pontos levantados.
7. Até porque todos eles estão relacionados ao "licenciamento de know-how" e o entendimento jurídico da Procuradoria já se encontra sedimentado no anteriormente citado PARECER n° 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, (Processo Sei 52402.010009/2020-51).
8. Quanto a necessidade de alteração normativa para a implementação dos itens 2.1, 2.1, 2.3 e 2.4 da ata, entendemos que a resposta deve ser positiva.
9. Os itens elencados tratam dos seguintes assuntos:
 - 2.1 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.

2.2 Remoção da obrigatoriedade de rubrica em todas as páginas.

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

2.4 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.

10. Em que pese a necessidade de alteração normativa, nos parece evidente que estamos tratando de modificações bastante simples, bastando a revogação dos artigos que exigem o cumprimento das obrigações acima descritas.

11. Contudo, vale assinalar que partindo da premissa de que tais questões foram debatidas e deliberadas pelo conjunto de diretores e que foi conferida ampla publicidade à ata de reunião, (inclusive com publicação na RPI 2.713 de 03 de janeiro de 2023) não nos parece existir qualquer irregularidade caso o INPI não apresente exigência, na hipótese de algum usuário deixar de observar as obrigações elencadas acima, podendo o processo ter prosseguimento, em observância à efetividade na prestação do serviço público e por se tratar de desoneração dos usuários, sem que tenha qualquer impacto em terceiros.

12. Vejamos agora a necessidade ou não de Análise de Impacto Regulatório.

13. A AIR encontra previsão legal nos artigos 5º da Lei 13.874/2019 e 6º da Lei 13.848/2019:

"Art. 5º As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da realização de análise de impacto regulatório, que conterà informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. ([Regulamento](#))

Art. 6º A adoção e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados serão, nos termos de regulamento, precedidas da realização de Análise de Impacto Regulatório (AIR), que conterà informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo."

14. Tais dispositivos foram regulamentados pelo Decreto 10.411/2020, que trouxe alguns conceitos que são fundamentais para a compreensão do objetivo da AIR:

"Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - análise de impacto regulatório - AIR - procedimento, a partir da definição de problema regulatório, de avaliação prévia à edição dos atos normativos de que trata este Decreto, que conterà informações e dados sobre os seus prováveis efeitos, para verificar a razoabilidade do impacto e subsidiar a tomada de decisão;

(...)

IV - custos regulatórios - estimativa dos custos, diretos e indiretos, identificados com o emprego da metodologia específica escolhida para o caso concreto, que possam vir a ser incorridos pelos agentes econômicos, pelos usuários dos serviços prestados e, se for o caso, por outros órgãos ou entidades públicas, para estar em conformidade com as novas exigências e obrigações a serem estabelecidas pelo órgão ou pela entidade competente, além dos custos que devam ser incorridos pelo órgão ou pela entidade competente para monitorar e fiscalizar o cumprimento dessas novas exigências e obrigações por parte dos agentes econômicos e dos usuários dos serviços prestados; (grifo nosso)

15. Observa-se, portanto, que a AIR objetiva verificar o impacto relacionado a custos diretos ou indiretos a que serão submetidos os agentes econômicos regulados, no caso de alteração da regulação.

16. Nesse sentido, as Diretrizes Gerais e guia orientativo para elaboração de Análise de Impacto Regulatório - AIR do governo federal (https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/air/o-que-e-air/diretrizesgeraiseguiiaorientativo_AIR.pdf), aponta a seguinte definição:

Por que regular? Para que regular? Como definir qual a melhor regra a ser adotada para uma determinada situação? As respostas a tais perguntas devem estar presentes sempre que se vai elaborar qualquer regra que tenha por objetivo alterar comportamentos. Fazer regras é uma atividade aparentemente com baixo custo para quem a executa, mas que tem potencial de gerar alto custo para quem terá que cumprir a regra. Torna-se vital, portanto, aumentar a qualidade da análise das opções regulatórias e, conseqüentemente, o custo de realizá-las para que as regras sejam melhor pensadas **e não onerem de forma injustificada aqueles que precisarão cumprilas.**

Nesse sentido, a Análise de Impacto Regulatório (AIR) pode ser definida como um processo sistemático de análise baseado em evidências que busca avaliar, a partir da definição de um problema regulatório, os possíveis impactos das alternativas de ação disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos, tendo como finalidade orientar e subsidiar a tomada de decisão. Como ferramenta de melhoria da qualidade regulatória, proporciona maior fundamentação técnica e analítica ao ente regulador no momento da sua tomada de decisão, **especialmente quando esta significa a imposição de regras a serem cumpridas.**

17. Portanto, repita-se, a obrigatoriedade da AIR tem como objetivo verificar, no caso de alteração normativa se haverá ou não algum ônus e verificar a possibilidade de amenizar tal ônus para aqueles que deverão cumpri-la.

18. Corroborando esse entendimento, o artigo 4º, inciso VII, estabelece uma das hipóteses da desnecessidade de realização da AIR:

"Art. 4º A AIR poderá ser dispensada, desde que haja decisão fundamentada do órgão ou da entidade competente, nas hipóteses de:

(...)

VII - ato normativo que reduza **exigências, obrigações, restrições, requerimentos ou especificações com o objetivo de diminuir os custos regulatórios**

19. Com efeito todas as questões debatidas na reunião ocorrida em 28/12/2022 e que se encontram na ata já citada, buscam exatamente reduzir exigências, obrigações e restrições.

20. Vale inclusive, transcrever o dois últimos parágrafos do item 2 da ata de reunião, para que não restem dúvidas sobre os objetivos das alterações referendadas na reunião pelo corpo diretivo do INPI:

"A Diretoria do INPI e a PFE, interpretando de forma evolutiva o papel da averbação dos contratos de transferência de tecnologia no INPI, consideraram não ser sua competência determinar limites de pagamento entre empresas vinculadas, ou seja, remessa de royalties ao exterior, nem cabe ao INPI se pronunciar, sem ser demandado pelos órgãos competentes, sobre aspectos fiscais e econômicos dos contratos, relacionados ao valor e ao prazo (Instrução Normativa INPI/PR nº 70, de 2017 e Resolução INPI/PR nº 199, de 2017).

A atual posição do Corpo Diretivo do INPI é mais um passo dentro dessa escala evolutiva. As práticas atuais devem atender aos requisitos do desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e promover a inovação no país, assim como preservar a autonomia contratual das partes e sua percepção de risco em seus negócios privados, atendido o interesse público e o ordenamento jurídico nacional."

21. Por fim, a questão relacionada à consulta pública.

22. A consulta pública é um mecanismo de participação social, de caráter consultivo, realizado com prazo definido e aberto a qualquer interessado, com o objetivo de receber contribuições sobre determinado assunto. Incentiva a participação da sociedade na tomada de decisões relativas à formulação e definição de políticas públicas.

23. Porém, não há legislação específica que torne obrigatória a utilização de tal mecanismo, cabendo à administração fazer uma avaliação da necessidade/utilidade de sua implementação.

24. Ante o exposto, concluímos que:

a) As questões levantadas na NOTA TÉCNICA/SEI Nº 14/2022/ INPI /CGTEC /PR, foram enfrentadas pela PFE/INPI na reunião ocorrida em 28/11/2022, como se verifica da ata juntada neste processo e através do Pareceres nº 00004/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e nº 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU;

b) Há necessidade da publicação de ato normativo afastando a obrigatoriedade do cumprimento dos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 da ata de reunião, podendo a administração, antes da publicação das alterações nas normas, não apresentar exigência quando não houver o cumprimento das obrigações pelo usuário.

c) As alterações normativas que a administração pretende implementar não necessitam de Análise de Impacto Regulatório, ante a exceção prevista no inciso IV do artigo 2º do Decreto 10.411/2020, devendo, contudo ser apresentada a devida justificativa.

d) A realização de Consulta Pública no presente caso está no âmbito da discricionariedade da administração, não tendo caráter obrigatório.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2023.

Marcos da Silva Couto
Procurador-Chefe - PFE/INPI

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402014019202228 e da chave de acesso 0e139cf7



Documento assinado eletronicamente por MARCOS DA SILVA COUTO, 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 1073811717 e chave de acesso 0e139cf7 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS DA SILVA COUTO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 18-01-2023 15:43. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
