



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. 00016/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.004376/2024-40

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

- 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.
- 2) Minuta de Portaria sobre as diretrizes de exame para averbação de contratos de cessão, de licença e de sublicença de pedido(s)/direito(s) de propriedade industrial, para registro de contratos de franquia, de master franquia e de subfranquia, de serviço de assistência técnica e científica, de topografia de circuito integrado e de transferência de tecnologia e para registro de fatura(s) de serviço de assistência técnica e científica.
- 3) Inexistência de óbice jurídico. **Recomendações de ajustes formais.**
- 4) PARECER n. 00009/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

I. Relatório

1. A Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC), por meio do Despacho (1043935), submete à Procuradoria:
 - 1) Minuta de Portaria de Republicação da PORTARIA/INPI/PR N° 26 de 10 de julho de 2023 (1043852);
 - 2) Minuta de Portaria de Republicação da PORTARIA/INPI/PR N° 27 de 10 de julho de 2023 (1043854)
2. Os atos administrativos normativos supracitados promovem alterações na PORTARIA/INPI/PR N° 26 de 10 de julho de 2023 (1043860) e na PORTARIA/INPI/PR N° 27 de 10 de julho de 2023 (1043864).
3. As modificações nas normativas foram identificadas pela Coordenação em dois documentos:
 1. Documento De Para- Alterações na Portaria 26 (1043860)
 2. Documento De Para- Alterações na Portaria 27 (1043864)
4. A CGTEC, na EM n° 6/2024-CGTEC /PR (1031069), relata que

"A proposta de alteração da PORTARIA/INPI/PR N° 26 e da PORTARIA/INPI/PR N° 27 que têm por objetivo, respectivamente, disciplinar o procedimento administrativo e estabelecer as diretrizes de exame dos contratos de tecnologia apresentados para registro e/ou averbação perante esta Autarquia.

Foi instituído em 2022 grupo de trabalho por demanda do Ministério da Economia denominado "Diálogos de Contratos 1" envolvendo diversos membros do Governo e da sociedade civil

interessados no processo de averbação/registro de contratos de tecnologia cujo encaminhamento final foi “Acompanhar a implementação das melhorias publicadas pelo INPI e avaliar se há necessidade de trabalhar em outras melhorias”.

Em 2023, a Coordenação de Contratos de Tecnologia iniciou processo interno de revisão da PORTARIA/INPI/PR Nº 26 e da PORTARIA/INPI/PR Nº 27 por meio de grupo de trabalho específico com o intuito de identificar processos de melhorias no procedimento administrativo e nas diretrizes de exame de contratos.

Após diversas reuniões técnicas e também com as partes interessadas, identificou-se a necessidade de alteração de entendimentos técnicos, bem como foi identificada a necessidade de formalização de procedimentos formais e técnicos já adotados pela CGTEC que não estavam normatizados na PORTARIA/INPI/PR Nº 26 e na PORTARIA/INPI/PR Nº 27.

5. Esta Procuradoria analisou, mais recentemente, a matéria dos procedimentos administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, por meio das seguintes manifestações:

- 1) PARECER n. 00004/2020/CGPI/PFE/INPI/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 tratou da 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 tratou 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 nº 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

6. A Minuta da PORTARIA/INPI/PR Nº 26, de 2023 e a Minuta da PORTARIA/INPI/PR Nº 27, de 2023, foram analisadas por este órgão consultivo mediante a seguinte manifestação:

- 1) PARECER n. 00009/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado por meio do DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00047/2023/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU;

7. É o relatório.

II. Análise

8. 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.

9. 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).

10. 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 nº. 4.717, de 1965) como meio para elencar quais seriam os cinco elementos essenciais dos atos administrativos, quais sejam: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

11. 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).

12. 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.

13. 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.

14. 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

15. 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.

16. Assim sendo, mostra-se adequada a referência feita no preâmbulo das minutas 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

17. 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 de tecnologia e de franquia e revogar a PORTARIA/INPI/PR Nº 26, de 07 de julho de 2023, bem como para estabelecer as diretrizes de exame para averbação de contratos de cessão, de licença e de sublicença de pedido(s)/direito(s) de propriedade industrial, para registro de contratos de franquia, de master franquia e de subfranquia, de serviço de assistência técnica e científica, de topografia de circuito integrado e de transferência de tecnologia e para registro de fatura(s) de serviço de assistência técnica e científica.

FINALIDADE E MOTIVO

18. 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.

19. Os sobreditos requisitos dos atos administrativos encontram-se estampados na NOTA TÉCNICA/SEI Nº 2/2024/ INPI /CGTEC /PR (1031045)

"Após reuniões com diversos membros do governo e da sociedade civil interessados no processo de averbação/registro de contratos de tecnologia entre os anos de 2022 e 2024 no âmbito do grupo de trabalho instituído por demanda do Ministério da Economia no ano de 2022 denominado "Diálogos de Contratos 1" e processo interno de revisão da PORTARIA/INPI/PR N° 26 e da PORTARIA/INPI/PR N° 27 por meio de grupo de trabalho específico ao longo dos anos de 2023 e 2024, a Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC) entendeu pela necessidade de republicação da PORTARIA/INPI/PR N° 26 e da PORTARIA/INPI/PR N° 27, com o propósito de implementar:

1- Novos entendimentos de aspectos técnicos dos seguintes itens dos Certificados de Registro e/ou Averbação no processo de averbação/registro:

- "Prazo de Vigência Declarado do Contrato": será observado estritamente o prazo de vigência declarado nos contratos, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato e/ou nas faturas e - quando aplicável - o prazo previsto para a realização dos serviços de assistência técnica e científica; e

- "Prazo de Registro/Averbação do Contrato perante o INPI": substituirá o item "Prazo de Vigência dos Direitos de Propriedade Industrial" e terá como regra geral para a sua data inicial a data do protocolo do requerimento inicial ou da petição de alteração de certificado para todas as modalidades contratuais – com 6 (seis) exceções e 1 (uma) observação descritas no tópico 4.1.2 deste documento.

2- Formalização de procedimentos formais e técnicos já adotados no processo de averbação/registro pela CGTEC que não estavam normatizados na PORTARIA/INPI/PR N° 26 e na PORTARIA/INPI/PR N° 27.

A republicação da PORTARIA/INPI/PR N° 26 e da PORTARIA/INPI/PR N° 27 irá consolidar as alterações mencionadas, atualizando o quadro normativo da CGTEC, com o intuito de oferecer aos requerentes um processo de averbação/registro mais transparente e eficiente".

20. O Decreto n° 12.002, de 22 de abril de 2024, de observância obrigatória na redação de atos normativos, estabelece, no art. 56, 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.

21. 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.

22. Daí porque, em atenção ao aludido dispositivo, restou editada a 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;
- d) a estratégia e o prazo para implementação;

23. 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).

24. O dispositivo apresenta 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 ; 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."

25. São estas as exigências que devem orientar a elaboração de atos normativos no âmbito do INPI.

FORMA

26. Iniciando-se a análise pelos aspectos formais, cabe assinalar que a estruturação das propostas devem obedecer ao previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 95/98 e no art. 4º do Decreto nº 12.002, de 2024, 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. 14 do Decreto nº 12.002, de 2024, diz que “a epígrafe, formada pelo título designativo da espécie normativa e pela data de assinatura, é grafada em letras maiúsculas, sem negrito, de forma centralizada”, na mesma fonte do texto normativo.

32. 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.

33. 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.

34. A epígrafe, a ementa e o preâmbulo devem obedecer ao disposto nos artigos 4º a 6º da Lei Complementar nº 95, de 1998, notadamente com concisão do texto, indicando a autoridade competente para a prática do ato e a base legal para a proposição.

35. 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 e com o Decreto nº. 12.002, de 2024;

b) quanto às ementas: estão em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98 e com o Decreto nº. 12.002, de 2024;

c) quanto aos preâmbulos: estão em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, e com o Decreto nº. 12.002, de 2024.

36. 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.

37. Entende-se adequada a edição de Portarias para a veiculação da matéria, em atenção ao disposto no artigo 9º, inciso I do Decreto nº 12.002, de 2024.

DAS MINUTAS DE PORTARIAS

38. As minutas de Portarias podem ser assim divididas:

1. Minuta de Portaria I: Dispõe 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;

2. Minuta de Portaria II: Dispõe sobre as diretrizes de exame para averbação de contratos de cessão, de licença e de sublicença de pedido(s)/direito(s) de propriedade industrial, para registro de contratos de franquia, de master franquia e de subfranquia, de serviço de assistência técnica e científica, de topografia de circuito integrado e de transferência de tecnologia e para registro de fatura(s) de serviço de assistência técnica e científica.

39. Na Minuta I, observam-se as mais significativas alterações:

1. a mudança de redação na referência à Lei da Propriedade Industrial: de Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (texto da Portaria/INPI/PR Nº 26, de 2023) para Lei nº 9279/1996;

2. a alteração de redação na referência à Lei que regula o contrato de franquia: de Lei nº 13.966 de 26 de dezembro de 2019 para Lei nº 13.966/2019;

3. inclusão, no art. 1º, inciso IV, alínea g, de nova disciplina para entrega do termo aditivo do contrato.

4. o ajuste no texto do § 1º do art. 4º para incluir a expressão pedidos de direito de propriedade nos seguintes termos: "§ 1º. Em caso de sublicenciamento **de pedidos/direitos de propriedade industrial**,

o requerente apresentará contrato ou outro documento contendo a autorização formal do titular **dos mesmos** para sublicenciamento e as respectivas numerações";

5. a inclusão no art. 11 da previsão dos contratos de sublicença de direitos de propriedade industrial;
6. a modificação na redação do art. 12 de o "cancelamento da averbação ou do registro está sujeito à apresentação de distrato ou instrumento representativo do ato assinado pelas partes contratantes" para o "cancelamento de Certificado(s) de Registro e/ou Averbação vigente(s) e arquivamento de processo poderão estar sujeitos à apresentação de distrato ou de instrumento representativo do ato por meio de petição ao processo, observados os termos contratuais e os limites de competência do INPI";

40. Além disso, no art. 13, inciso XI, da Minuta I houve a inclusão do item "Prazo de Registro/Averbação do Contrato perante o INPI" (em substituição ao "Prazo de vigência dos direitos de propriedade industrial concedidos pelo INPI, se houver direitos de propriedade industrial em seu objeto" constante no art.13, inciso VII, da PORTARIA/INPI/PR Nº 26, de 2023, que corresponde ao item "Prazo de Vigência dos Direitos de Propriedade Industrial" dos Certificados de Registro e/ou Averbação previsto na PORTARIA/INPI/PR Nº 26 e na PORTARIA/INPI/PR Nº 27).

41. Na Minuta II, foram apresentadas as principais modificações:

1. na ementa, alterou-se o texto para dispõe "sobre as diretrizes de exame para averbação de contratos de cessão, de licença e **de sublicença depedido(s)/direito(s) de propriedade industrial**, para registro de contratos de franquia, de master franquia e de subfranquia, de serviço de assistência técnica e científica, de topografia de circuito integrado e de transferência de tecnologia e para registro de fatura(s) de serviço de assistência técnica e científica".
2. na alínea e, inciso II, art. 1º, a redação passou a ser "caso o contrato contenha mais de uma modalidade contratual, deverá ser emitida e paga uma única GRU correspondente a todas as modalidades objeto do referido documento conforme Tabela de Retribuição pelos serviços do INPI, sob pena de exigência para apresentação do comprovante depagamento da(s) outra(s) modalidade(s) contatual(contratuais";
3. a inclusão na alínea g, inciso IV, do art. 1º, da previsão sobre o "prazo para apresentação de termo aditivo para a prorrogação de averbação/registo de certificado já expedido pelo INPI será de 60 (sessenta) dias contados do termo final do contrato, nos termos do artigo 224 da Lei nº 9.279/1996, sob pena de arquivamento do processo - hipótese na qual deverá ser observado o artigo 24 do Anexo I desta Portaria".
4. alteração na redação na alínea a, inciso V, do art. 1º para "toda documentação em língua estrangeira apresentada no requerimento de averbação/registo ou em petição deverá ser acompanhada de tradução (fidedigna da versão em idioma estrangeiro) simples ou juramentada, sob pena de exigência para a apresentação da referida tradução";
5. a previsão no inciso III, do art. 3º, a respeito da "vigência do contrato de cessão, licença/sublicença do(s) pedido(s)/direito(s) de propriedade industrial e topografia de circuito integrado, fornecimento de tecnologia e de serviços de assistência técnica e científica".
6. adequação quanto à referência legal, no inciso V, do art. 3º. Lei nº 13.966/2019, em substituição à Lei nº 8.955, de 1994;
7. o ajuste na redação e inclusão da referência aos "pedidos/registros de marca 'designado ao Brasil via Protocolo de Madrid' ";
8. mudança na redação do inciso II, art. 6º para o "contrato, o(s) aditivo(s) e o(s) instrumento(s) representativo(s) do ato de licenciamento compulsório de topografia de circuito integrado compreendem uma suspensão temporária do direito de exclusividade do(s) titular(es) de um pedido/registo de topografia de circuito integrado, permitindo a produção, uso, venda ou importação do produto ou processo baseado no pedido/registo de topografia de circuito integrado depositado/concedido no INPI objeto de licença compulsória de topografia de circuito integrado. A licença compulsória de topografia de circuito integrado deverá indicar o número do pedido/registo de topografia de circuito integrado, devendo respeitar os dispostos nos artigos 47 a 54 da Lei nº 11.484/2007".
9. alteração na redação no parágrafo único do art. 7º e ajuste na consequência para o não cumprimento do ato: "O(s) pedido(s)/patente(s), o(s) pedido(s)/registo(s) de topografia de circuito integrado, o(s) pedido(s)/registo(s) de desenho industrial e o(s) pedido(s)/registo(s) de marca objeto de contrato, de aditivo(s) e de instrumento(s) representativo(s) do ato deverão ter petições de anotação de transferência de titularidade decorrente de cessão protocoladas e deferidas na Diretoria de Patentes, Programas de

- Computador e Topografia de Circuito Integrado e Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, respectivamente, deste Instituto, sob pena de exigência";
10. na alínea g, do inciso I, do art. 13, ajuste na redação para se "o pedido de direito de propriedade de topografia de circuito integrado estiver na situação de pedido indeferido, mas com recurso na esfera administrativa no INPI, o mesmo será averbado na condição de pedido, até a publicação da decisão do recurso na Revista da Propriedade Industrial, nos termos do artigo 212, § 1º, da Lei nº 9.279/1996";
 11. o ajuste na redação do inciso VIII do art. 13;
 12. a disciplina da moeda de pagamento no certificado em capítulo próprio (capítulo VII, art. 14);
 13. ajuste na redação sobre o valor declarado do contrato no art. 15;
 14. a mudança de disciplina sobre o prazo de vigência declarado no contrato (art. 18);
 15. a inclusão de dispositivo sobre o prazo de registro e de averbação do contrato perante o INPI (art. 19, §3º);
 16. a inclusão de dispositivo sobre a data de publicação do cancelamento do certificado e do arquivamento de processo (art. 21);
 17. nova consequência para inobservância da apresentação da Carta Justificativa (art. 26, II, a).

42. O artigo 18 do Anexo I da Minuta II dispõe que será observado estritamente o prazo de vigência declarado nos contratos, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato e/ou nas faturas e - quando aplicável - o prazo previsto para a realização dos serviços de assistência técnica e científica no item "Prazo de Vigência Declarado do Contrato" dos Certificados de Registro e/ou Averbação.

43. Além disso, incluiu-se capítulo/artigo sobre o novo item dos Certificados de Registro e/ou Averbação intitulado "Prazo de Registro/Averbação do Contrato perante o INPI" (capítulo XII, art. 19, do Anexo I da Minuta II, em substituição ao capítulo IX, art.16, do Anexo I da PORTARIA/INPI/PR Nº 27): a regra geral para a data inicial do item "Prazo de Registro/Averbação do Contrato perante o INPI" será a data do protocolo do requerimento inicial ou da petição de alteração de certificado (a depender da petição apresentada) para todas as modalidades contratuais, exceto:

44. A CGTEC relata também que foi feita a formalização de procedimentos formais e técnicos já adotados no processo de averbação ou registro pela área.

45. Passa-se à análise das principais alterações propostas.

46. Quanto às duas Minutas, verificam-se três tipos de alterações:

- i) relacionadas à referência de normas legais;
- ii) referentes à redação do dispositivo, mas sem modificação quanto à disciplina da matéria;
- iii) pertinentes à redação do dispositivo e à disciplina da matéria.

47. A respeito da forma de referência às Leis, destaca-se que, nos termos do art. 11, inciso I, alínea k, do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, a remissão aos atos normativos será grafada da seguinte forma:

1. "Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil", no caso de códigos; e
2. "Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990", nos demais casos;"

48. Por esse motivo, recomenda-se a grafia por extenso da Lei da Propriedade Industrial, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, bem como da Lei que regula o contrato de franquia, Lei nº13.966, de 26 de dezembro de 2019 e de todas as demais referências às normas jurídicas.

49. Acrescente-se, ainda, que, nos termos do art. 11, § 4º, do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, as disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica e observarão o seguinte:

§ 4º A expressão "e/ou" não será usada em atos normativos.

50. Por conseguinte, recomenda-se a eliminação da expressão "e/ou", assim também de termos referenciais semelhantes como "pedidos/direitos de propriedade", previstos, por exemplo, no art. 4º, § 1º da Minuta I.

51. Em relação à disposição de que será observado estritamente o prazo de vigência declarado nos contratos, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato e/ou nas faturas e - quando aplicável - o prazo previsto para a realização dos serviços de assistência técnica e científica no item “Prazo de Vigência Declarado do Contrato” dos Certificados de Registro e/ou Averbação (art. 18, do Anexo I da Minuta II), a Coordenação salienta que

"O item “Prazo de Vigência Declarado do Contrato” dos Certificados de Registro e/ou Averbação tal como disposto na PORTARIA/INPI/PR Nº 26/2023 e na PORTARIA/INPI/PR Nº 27/2023 (e também na INSTRUÇÃO NORMATIVA INPI/PR Nº 70/2017 e na RESOLUÇÃO INPI/PR Nº 199/2017) não reflete o efetivamente declarado nos contratos, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato.[...] Por consequência, as partes diretamente interessadas no processo de averbação/registo e os leitores dos Certificados de Registro e/ou Averbação do mercado de tecnologia podem ser induzidos a inferências equivocadas por acreditarem que consta o efetivamente declarado pelas partes contratantes no item “Prazo de Vigência Declarado do Contrato”. Nesse sentido, com a intenção de minimizar a probabilidade de ocorrência de tais entendimentos equivocados pelos requerentes e pelo mercado de tecnologia, a CGTEC entende que a melhor solução seja preencher o item “Prazo de Vigência Declarado do Contrato” dos Certificados de Registro e/ou Averbação com o efetivamente declarado pelas partes negociantes".

52. Ressalte-se que esta Procuradoria manifestou-se a respeito do tema no PARECER n. 00009/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU:

"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”;

53. Por esse motivo, não se vislumbra óbice jurídico.

54. A respeito da inclusão do item “Prazo de Registro/Averbação do Contrato perante o INPI” (capítulo XII, art. 19, do Anexo I da Minuta II), a CGTEC aponta que:

"Além disso, a justificativa técnica para a regra geral de preenchimento da data inicial do item “Prazo de Registro/Averbação do Contrato perante o INPI” (exceto para as 6 exceções apontadas acima) ser a data do protocolo do requerimento inicial ou da petição de alteração de certificado (a depender da petição apresentada) para todas as modalidades contratuais é:

i) Para contratos, aditivos e instrumentos representativos do ato enquadrados nas modalidades relativas à cessão, licença e sublicença de pedidos/direitos de propriedade industrial e de pedidos/registros de topografia de circuito integrado e à franquia: art.226, da Lei nº 9.279/1996. [...]

i) Para contratos, aditivos e instrumentos representativos do ato enquadrados nas modalidades relativas à fornecimento de tecnologia e à serviço de assistência técnica e científica e para faturas de serviço de assistência técnica e científica: como o arcabouço normativo é silente para as modalidades em questão - em contraste com o item “i)” acima - a CGTEC entende que possui competência normativa como o lócus de registro de contratos, aditivos e instrumentos representativos do ato de tais modalidades no Brasil".

55. De fato, nos termos do art. 226, da Lei nº 9.279, de 1996, a produção de efeitos dos atos do INPI ocorre com a publicação no Órgão Oficial, no caso, a Revista da Propriedade Industrial. Logo, mostra-se adequada a previsão da data da publicação do requerimento ou da petição de alteração de certificado na RPI.

56. O INPI, em razão da atribuição de executar normas de direito da propriedade industrial, conforme a sua função social, econômica, jurídica e técnica, conferida pelo art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970, pode disciplinar o registro de contratos, aditivos e instrumentos representativos do ato enquadrados nas modalidades relativas à fornecimento de

tecnologia e à serviço de assistência técnica e científica e para faturas de serviço de assistência técnica e científica, estabelecendo o prazo para a produção de efeitos desses instrumentos.

57. As demais modificações previstas nos atos normativos constituem publicação e aperfeiçoamento de procedimentos formais e técnicos já adotados no processo de averbação ou registro pela área.

58. As disposições gerais e transitórias das minutas mostram-se em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98 e com o Decreto nº 12.002/24, conforme o exposto no item 38 desta manifestação.

59. Desse modo, como delimitado anteriormente, esta manifestação restringiu-se a analisar as alterações substanciais às normas: PORTARIA/INPI/PR Nº 26, de 2023 e a Minuta da PORTARIA/INPI/PR Nº 27, de 2023, razão pela qual, em adição ao que foi aqui analisado, reiteram-se todas as considerações emitidas no PARECER n. 00009/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

III CONCLUSÕES

60. Assim sendo, e diante de todo o exposto, em juízo estrito de legalidade, opina-se pela inexistência de óbice jurídico à edição dos atos normativos pretendidos, **sugerindo, contudo, serem observadas as recomendações de natureza formal, em especial dos itens 48 e 50.**

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) 52402004376202440 e da chave de acesso 721e3fc4



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 1566207849 e chave de acesso 721e3fc4 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: 06-08-2024 11:25. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.