



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. 00006/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.000771/2024-53

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

1. Legalidade das cláusulas a serem inseridas em contratos de financiamento público do BNDES, com o objetivo de assegurar que o primeiro depósito seja realizado no INPI.
2. Disponibilidade dos direitos de propriedade industrial, bens de natureza privada e considerados como móveis, de acordo com o art. 5º da Lei 9279/1996.
3. Estipulação em favor de terceiro (INPI), instituto jurídico previsto no art. 436, do Código Civil.
4. O INPI, nos termos do art. 2º, da Lei 5648/1970, tem como suas atribuições, a execução das normas de propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.
5. O objeto do pedido de proteção do direitos de propriedade industrial será colocado em domínio público pelo INPI, com fundamento no contrato celebrado (art. 436, Código Civil) e nas atribuições institucionais, de fomento e de disseminação da inovação (art. 2º, da Lei 5.648/1970).
6. Ressalva-se que a implementação da reversão do objeto do pedido de proteção do direitos de propriedade industrial para o domínio público pelo INPI pressupõe a instauração de processo administrativo no qual sejam assegurados a ampla defesa e contraditório.

I. Relatório

1. A Presidência, por meio de Despacho (095280), submete à Procuradoria consulta sobre contratos de financiamento público que tenham por objeto o desenvolvimento de tecnologias que resultem em bens de propriedade industrial.
2. A Presidência relata que, frequentemente, conforme apontado pela Secretaria de Competitividade e Política Regulatória (SCPR) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os contratantes dessa modalidade de financiamento público obtêm os recursos necessários para realização desses projetos, mas não realizam o primeiro depósito no Brasil de pedidos de proteção relativos à propriedade industrial.
3. Nesse sentido, questiona-se sobre a viabilidade de inserção de cláusulas, em tais contratos de financiamento, nas quais se prescrevam a obrigatoriedade de o contratante realizar o primeiro depósito de seus pedidos de proteção no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e, em caso de descumprimento, ter a obrigatoriedade de pagar multa contratual e revelar os documentos de patentes, caindo em domínio público.
4. Acrescenta-se, ainda, que:

"O objetivo da cláusula em comento é o de que, considerando que o projeto foi desenvolvido com a utilização de financiamento público e tendo havido o descumprimento da obrigação de primeiro

depósito no Brasil, qualquer um possa fazer uso do invento, inclusive comercial, sem a necessidade de autorização ou remuneração".

5. Por fim, foram apresentadas as seguintes sugestões de cláusulas contratuais para avaliação desta Procuradoria:

CLÁUSULA X1 Quando os projetos decorrentes de financiamento público resultarem em criações que ensejem a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual e, caso faça parte da estratégia de mercado obter a proteção, o BENEFICIÁRIO deverá, obrigatoriamente realizar o primeiro depósito ou registro de seus pedidos de proteção no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

CLÁUSULA X2 Os pedidos de proteção depositados ou registrados na forma da Cláusula X1 deverão mencionar no requerimento realizado no INPI que o pedido foi desenvolvido com a utilização de financiamento público.

CLÁUSULA X3 Deferido o pedido de proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual e havendo o descumprimento da obrigação constante Cláusula X1, os documentos atinentes ao pedido de proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual serão revelados e colocados em domínio público.

CLÁUSULA X4 Deferido o pedido de proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual e sendo configurado o descumprimento da obrigação constante Cláusula X1, poderá ser aplicada a penalidade de multa no percentual de **XX%** (XX por cento) do valor total do contrato.

6. É o relatório.

II. Mérito

7. Conforme relatado, a Procuradoria é instada a manifestar-se a respeito da legalidade de cláusulas a serem inseridas em contratos de financiamento público do BNDES, os quais acarretem em desenvolvimento de bens passíveis de serem protegidos por meio de direitos de propriedade industrial, com o objetivo de assegurar que o primeiro depósito seja realizado no INPI.

8. Antes, porém, de se avaliar as cláusulas sugeridas pela Presidência e, eventualmente, também propor ajustes redacionais ou mesmo outras cláusulas, entende-se pertinente e relevante tecer algumas considerações sobre a proteção dos direitos de propriedade industrial, sua natureza, e sua forma de transmissão ou alienação.

9. A Lei 9.279/1996, em seu art. 2º, prescreve que a proteção dos direitos de propriedade industrial efetua-se mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registro de desenho industrial e de registro de marca. Além disso, também ocorre por meio da repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal.

10. A utilização dos direitos da propriedade industrial como forma de salvaguardar ativos tecnológicos constitui uma escolha do seu titular, não sendo essa, portanto, a única opção. O conjunto de conhecimentos técnicos podem ser mantidos de forma secreta (restrita), como o *know-how*, que possui inegável valor econômico e jurídico.

11. A esse respeito, essa Procuradoria se pronunciou no PARECER n. 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Confira-se o seguinte trecho:

Nesse caso, o detentor de conhecimentos tecnológicos muitas vezes opta por manter em segredo ou de modo reservado tais informações, tendo em vista que a concessão de direitos de propriedade industrial envolve a publicidade de tais conhecimentos técnicos, os quais, após o período legal, tornam-se passíveis de serem utilizados pela coletividade.

“O segredo – que ainda não seja sinônimo de know-how ou característica obrigatória, guarda relação com o know-how em razão de seu acesso restrito – guardaria a vantagem de evitar a

divulgação de seu conteúdo para os competidores, como ocorre com as patentes, e teria um prazo potencialmente mais longo, até que o segredo se esvaísse por divulgação pública”^[1]

43. Registre-se, contudo, que o possuidor do conhecimento tecnológico encontra amparo na ordem jurídica. A proteção não decorre de direitos outorgados diretamente pelo Estado, mas, sim de normas relacionadas à repressão à concorrência desleal, previstas na própria Lei n. 9.279/96 (LPI) [11].

44. Os incisos XI e XII do art. 195 da Lei n. 9.279/96 estabelecem como crime de concorrência desleal as condutas nas quais venha a ser feita a divulgação, a exploração ou a utilização de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, obtidas por meio de relação contratual ou empregatória.⁴⁵ Também são incriminadas a divulgação, a exploração e a utilização de tais informações, quando adquiridas por meios ilícitos ou por fraude.

"Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatória, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude;(...)."

12. Assim, entende-se que o modo de proteção dos conhecimentos tecnológicos é uma decisão estratégica de seu titular, podendo ser realizada por meio da solicitação de proteção de direitos de propriedade industrial ou de forma indireta por meio da repressão à concorrência desleal.

13. Sobre a natureza dos direitos de propriedade industrial, tem-se que o art. 5º, da LPI, expressamente os define como **bens móveis**. E, em sendo bens móveis, e não havendo previsão especial de forma para a realização de negócios jurídicos envolvendo os direitos de propriedade industrial, tais direitos podem ser livremente negociados por meio de contratos e outros instrumentos jurídicos, à luz dos dispositivos dos arts. 104, 107, 108 e 109, todos do Código Civil.

14. Nesse sentido, a Lei nº 9.279/1996 explicita a disponibilidade dos direitos de propriedade industrial ao prever a modalidade de contrato de cessão para a alienação dos direitos relativos ao pedido de patente ou da patente, nos artigos 58 a 60, e a modalidade de contrato de licença para exploração do pedido de patente ou da patente, nos artigos 61 a 63.

15. Há, ainda, menção expressa na LPI à averbação dos contratos de licença de patentes, de desenhos industriais, de marcas, entre outros direitos, no INPI, de modo que possam produzir efeitos em relação a terceiros, nos termos dos arts. 62, 140 e 211.

16. Desse modo, entende-se que a realização de negócios jurídicos envolvendo direitos de propriedade industrial podem ser celebrados mediante contratos e que, para produzirem efeitos em relação a terceiros, é necessária a averbação de tais contratos no INPI.

17. Tecidas essas considerações iniciais, passa-se a analisar a proposição geral e as cláusulas sugeridas para serem inseridas nos contratos de financiamento público do BNDES.

18. Do Despacho da Presidência (0952580), depreende-se que a iniciativa tem como principal finalidade estimular a realização de primeiros depósitos de proteção de direitos de propriedade industrial no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

19. Para tanto, nas cláusulas propostas (X1 a X4), é sugerida a criação da obrigação para o beneficiário de financiamento público do BNDES, caso faça parte de sua estratégia de mercado obter a proteção de direitos de propriedade industrial, de realizar o primeiro depósito de seus pedidos de proteção no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

20. E como reforço dessa obrigação, e, de certo modo, como incentivo, são propostas obrigações auxiliares (prestação de informações - declaração de utilização de financiamento público), multa e até mesmo a reversão dos direitos de propriedade industrial para o domínio público.

21. De pronto, sobre a criação da obrigação para o beneficiário de financiamento público de realizar o primeiro depósito no INPI, é de se destacar que **não se identifica impedimento legal**. Em outras palavras, não se verifica dispositivo legal restringindo a liberdade contratual tanto do BNDES, quanto do beneficiário, de estipularem tal obrigação quando da celebração de um contrato de financiamento público.

22. É de se frisar que a obrigação proposta, da forma como redigida na minuta de cláusula (X1), respeita plenamente a liberdade de ação e de estratégia de condução de negócio do beneficiário do financiamento público, uma vez que a obrigação estipulada somente incide se o mesmo decidir pela busca por proteção dos conhecimentos tecnológicos por meio de direitos de propriedade industrial. Acaso o beneficiário opte por utilizar como estratégia do negócio a proteção dos conhecimentos tecnológicos por meio do segredo, nada há que se exigir do mesmo.

23. Seguindo na análise, verifica-se que a obrigação criada pela cláusula X1 configura-se uma estipulação em favor de terceiro, nos termos do art. 436, do Código Civil. Eis o dispositivo:

Art. 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do art. 438.

24. Sobre o instituto da estipulação em favor de terceiro, Cristiano de Sousa Zanetti aponta que:

"A estipulação em favor de terceiro consiste numa das poucas exceções ao princípio da relatividade dos contratos. Por meio deste negócio jurídico, um terceiro, determinado ou determinável^[2] pode exigir o cumprimento de estipulação em seu favor, mesmo não sendo parte do contrato, a não ser que haja convenção em sentido contrário^[3]."^[4]

25. Em relação às partes da espécie contratual, Arnaldo Rizzardo assim pontua:

"a) O estipulante, também conhecido como promissário, que é aquele que contrata com outra pessoa que ela prestará uma obrigação (um benefício) a favor de um terceiro. Registre-se que o estipulante não é representante do beneficiário, mas age em nome próprio.

b) O promitente, que vem a ser a pessoa que se obriga a cumprir a prestação junto ao estipulante. Na exata explicação de João Cesar Guaspari Papaleo, 'é o contratante que se obriga à prestação, perante o promissário, a favor de terceiro'^[5].

c) O beneficiário, constituindo-se do terceiro a quem o contrato favorece, ou a cujo favor a obrigação será prestada"^[6].

26. Acrescenta-se que a legitimidade ativa do beneficiário (terceiro a quem o contrato favorece) é reconhecida na jurisprudência. Suficiente trazer aqui alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DESEGURO. AÇÃO AJUIZADA PELA VÍTIMA CONTRA ASEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAU-SAM. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. DOU-TRINA E PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I – As relações jurídicas oriundas de um contrato de seguro não se encerram entre as partes contratantes, podendo atingir terceiro beneficiário, como ocorre com os seguros de vida ou de acidentes pessoais, exemplos clássicos apontados pela doutrina.

II – Nas estipulações em favor de terceiro, este pode ser pessoa futura e indeterminada, bastando que seja determinável, como no caso do seguro, em que se identifica o beneficiário no momento do sinistro.

III – O terceiro beneficiário, ainda que não tenha feito parte do contrato, tem legitimidade para ajuizar ação direta contra a seguradora, para cobrar a indenização contratual prevista em seu favor. (RESP 401718/PR – Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - QUARTA TURMA - DJ 24.03.2003 p. 228)

 Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DESEGURO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. BENE-FICIÁRIO. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. ART.1.098,CC. DOCTRINA. RECURSOPROVIDO.

I – A legitimidade para exercer o direito de ação decorre da lei e depende, em regra, da titularidade de um direito, do interesse juridicamente protegido, conforme a relação jurídica de direito material existente entre as partes celebrantes.

II – As relações jurídicas oriundas de um contrato de seguro não se encerram entre as partes contratantes, podendo atingir terceiro beneficiário, como ocorre com os seguros de vida ou de acidentes pessoais, exemplos clássicos apontados pela doutrina.

III – Nas estipulações em favor de terceiro, este pode ser pessoa futura e indeterminada, bastando que seja determinável, como no caso do seguro, em que se identifica o beneficiário no momento do sinistro.

IV – O terceiro beneficiário, ainda que não tenha feito parte do contrato, tem legitimidade para ajuizar ação direta contra a seguradora, para cobrar a indenização contratual prevista em seu favor.

V – Tendo falecido no acidente o terceiro beneficiário, legitimados ativos ad causam, no caso, os seus pais, em face da ordem da vocação hereditária. (RESP257880/RJ Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA QUARTA TURMA DJ 07.10.2002 p. 261 RSTJ vol. 168 p.)

27. No caso em tela, o estipulante, ou seja, o BNDES quem financia o projeto poderá exigir do promitente (aquele que tomou o empréstimo público) o cumprimento da obrigação (depósito, em primeiro lugar, no INPI). Além disso, o INPI, como terceiro em favor do qual a estipulação é feita, pode igualmente exigir a obrigação, embora não integre a relação contratual.

28. Ressalte-se que, como aponta Zanetti, na estipulação em favor do terceiro, não existe nenhuma contraprestação a ser exigida ao terceiro, no caso, o INPI:

"Para que a figura reste caracterizada, as partes contratantes – estipulante e promitente – devem convencionar a prestação de um ato favorável ao terceiro, sem que haja qualquer contrapartida [\[7\]](#) [\[8\]](#)" [\[4\]](#).

29. Compreende-se, portanto, que a previsão contratual favorece ao INPI, na medida em que estimula primeiro depósitos, fortalecendo a Instituição, e encontra amparo legal no art. 436, do Código Civil.

30. Ao mesmo tempo, o instrumento contratual também encontra justificativa no mandato legal do INPI, uma vez que a Autarquia, nos termos do art. 2º, da Lei 5.648/1970, tem como atribuições a execução das normas de propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

31. Por conseguinte, o fomento e a disseminação da inovação e da proteção à propriedade industrial constituem competências institucionais decorrentes do art. 2º da Lei 5648/1970. Não é por outro motivo que o INPI propõe e coordena atividades de cooperação institucional com os diversos atores do Sistema Nacional de Inovação, com vistas a estabelecer um crescente entendimento sobre o sistema de propriedade intelectual.

32. Além disso, a Autarquia organiza atividades de disseminação em propriedade intelectual e inovação na sua sede e unidades regionais e cria, desenvolve e implementa ações para gestão do conhecimento produzido no âmbito da Coordenação de Articulação e Fomento à Propriedade Intelectual e Inovação.

33. Quanto ao texto da Cláusula X1, sugerem-se os seguintes ajustes. De acordo com a Lei nº 9.279/1996, os pedidos de direitos de propriedade industrial (patentes de invenção ou de modelo de utilidade, de desenho industrial e de marcas) são sempre **depositados** perante ao INPI. Após o processamento e análise legalmente previstos, de acordo

com cada categoria de direito, serão concedidas as patentes de invenção ou de modelo de utilidade e concedidos os **registros** de marcas ou de desenhos industrial.

34. Daí que, para simplificar a redação, sugere-se utilizar a expressão abrangente "depósito do pedido de proteção".

35. E, ainda, sugere-se a substituição, da expressão "propriedade intelectual" por "propriedade industrial", uma vez que o INPI não regula direitos daquela natureza, nos termos do art. 2º, da Lei 5.648/1970.

36. A propriedade intelectual, mais ampla que a industrial, inclui, conforme a Lei 9.610/1998, os direitos autorais, como os textos literários, as obras musicais, dentre outras criações do espírito. Além disso, a proteção aos direitos autorais independe de registro, conforme o art. 18, da Lei. 9.610/1998.

37. No caso dos registros do programa de computador, considerado pela Lei 9.610/1998 como direito autoral (art. 7º, inciso XII), no INPI é feito a critério do seu titular, nos termos do art. 1º do Decreto n. 2556/1998. Por esse motivo, essa Procuradoria já se manifestou, no PARECER n. 00008/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, no sentido de que o registro do programa de computador feito no INPI não assegura a autoria. Confira-se o seguinte trecho:

I. O INPI não examina se o autor mencionado no formulário de registro de programa de computador de fato criou a obra, na primeira ou segunda instâncias administrativas.

II. Não se identifica norma que permita o processamento da nulidade administrativa de registro de programa de computador em que se pretende discutir autoria.

III. O exame do pretendido recurso dependeria de perícia técnica e do amplo exercício das garantias de ampla defesa e contraditório, o que já ocorre no âmbito do Poder Judiciário, no caso concreto.

IV. A autoria de programa de computador é um aspecto declaratório do pedido de registro, não tendo o INPI a responsabilidade de verificar a veracidade das informações contidas no mesmo.

38. Por esse motivos, entende-se seja mais preciso tecnicamente (competência institucional do INPI) utilizar o termo propriedade industrial nas cláusulas propostas.

39. Eis a redação proposta para a Cláusula X1:

CLÁUSULA X1 Quando os projetos decorrentes de financiamento público resultarem em criações que ensejem a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial e, caso faça parte da estratégia de mercado obter a proteção, o BENEFICIÁRIO deverá, obrigatoriamente realizar o primeiro depósito de seus pedidos de proteção no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

40. Em relação à Clausula X2, não se verifica empecilhos legais. Em se criando a obrigação de depositar em primeiro lugar o pedido no INPI, é natural e consequente a necessária identificação de tais pedidos de direitos de propriedade industrial que foram desenvolvidos com financiamento público.

41. Sugere-se, entretanto, aprimoramentos redacionais em linha com a Cláusula anterior. Segue a redação proposta:

CLÁUSULA X2 No ato do depósito do pedido de proteção de direitos de propriedade industrial no INPI, o depositante deverá mencionar que houve a utilização de financiamento público.

42. A cláusula seguinte trata das consequências do inadimplemento contratual por aquele que descumpra a obrigação de realizar o depósito, **em primeiro lugar**, no INPI.

CLÁUSULA X3 Deferido o pedido de proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual e havendo o descumprimento da obrigação constante Cláusula X1, os documentos atinentes ao

pedido de proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual serão revelados e colocados em domínio público.

43. Não se verifica, também, qualquer impedimento legal às previsões da cláusula acima transcrita. Ora, o próprio tomador do empréstimo/depositante do pedido de proteção de direito de propriedade industrial tem ampla liberdade para dispor e, eventualmente, renunciar aos seus direitos de propriedade industrial ao celebrar o contrato de financiamento. Não é demasiado reiterar, conforme já se explanou, que os direitos de propriedade industrial são direitos plenamente disponíveis.

44. De outro lado, a citada cláusula encontra fundamento nas atribuições institucionais do INPI, previstas no art. 2º da Lei 5.648/1970, que incluem o fomento e a disseminação da inovação.

45. Vale destacar, como já explanado antes, que a estipulação em favor de terceiro, no caso o INPI, confere à Autarquia a legitimidade ativa para exigir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 436, do Código Civil.

46. Urge, todavia, apontar uma importante ressalva ou ponto de atenção. Ainda que o INPI detenha legitimidade para exigir a obrigação, conforme se expôs, a implementação propriamente dita da reversão do objeto do pedido de proteção de direitos de propriedade industrial para o domínio público pressupõe a instauração de processo administrativo no qual sejam assegurados ao promitente/depositário a ampla defesa e o contraditório, em atenção ao inc. LV, do art. 5º, da Constituição Federal. Eventualmente, cabe ao INPI avaliar o disciplinamento do referido processo administrativo.

47. Em relação à redação da cláusula, sugere-se o seguinte ajuste:

CLÁUSULA X3 Deferido o pedido de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial e havendo o descumprimento da obrigação constante Cláusula X1, o objeto do pedido de proteção de direitos de propriedade industrial será colocado em domínio público.

48. Propõe-se o ajuste redacional acima por conferir maior precisão técnica. O objeto da proteção do direito de propriedade industrial é em si o próprio objeto do direito e não os documentos atinentes ao pedido. O objeto da patente (a invenção) é o que é relevante tanto para o titular, quanto para o mercado e não os documentos. Não por acaso, no parágrafo único do art. 78, da Lei nº 9.279/1996, prescreve-se que extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

49. Quanto à cláusula X4, não há o que ser analisado, uma vez que se trata de aplicação de multa contratual pelo BNDES, decorrente da relação entre o Banco e o Tomador do empréstimo, não tendo qualquer consequência jurídica para o INPI.

3. Conclusão

50. Com suporte em todo o exposto, a Procuradoria vem oferecer as seguintes respostas ao quanto consultado:

1. Legalidade das cláusulas a serem inseridas em contratos de financiamento público do BNDES, os quais acarretem em desenvolvimento de bens passíveis de serem protegidos por meio de direitos de propriedade industrial, com o objetivo de assegurar que o primeiro depósito seja realizado no INPI.
2. Disponibilidade dos direitos de propriedade industrial, bens de natureza privada e considerados como móveis, de acordo com o art. 5º da Lei 9.279/1996.
3. Não há impedimento legal na estipulação de obrigação de que o depósito, nos casos de contratos de financiamento público, seja realizado no INPI, pois assim foi livremente pactuado pelas partes e contribui para o objetivo buscado na celebração do instrumento: obter a proteção por meio da propriedade industrial como estratégia de mercado.
4. A cláusula constitui estipulação em favor de terceiro (INPI), instituto jurídico previsto no art. 436, do Código Civil.
5. O instrumento contratual também encontra justificativa no mandado institucional do INPI, uma vez que, a Autarquia, nos termos do art. 2º, da Lei 5.648/1970, tem como suas atribuições a execução das

- normas de propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.
6. O objeto do pedido de proteção de direitos de propriedade industrial será colocado em domínio público pelo INPI, no caso de descumprimento da obrigação de realização de primeiro depósito na autarquia.
 7. Ressalva-se que a implementação da reversão do objeto do pedido de proteção do direitos de propriedade industrial para o domínio público pelo INPI pressupõe a instauração de processo administrativo no qual sejam assegurados a ampla defesa e contraditório.
 8. Sugestões quanto à redação das cláusulas nos itens 39, 41 e 47.

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) 52402000771202453 e da chave de acesso 802b7c56

Notas

1. [^] [FERREIRA FILHO](#), Adalberto Esteves. *Considerações sobre a Legalidade do Licenciamento de Know-How no Brasil e sobre os Atos Relacionados do INPI. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Rio de Janeiro: 2018, págs. 27 e 28.*
2. [^] [BESSONE](#), Darcy. *Do contrato: teoria geral. 4ª ed.. São Paulo: Saraiva, 1.997, p. 165*
3. [^] [MIRANDA](#), Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de direito privado. t. XXVI. 3ª ed.. São Paulo: Revista dos tribunais, 1.984, pp. 217/218; SANTOS*, Carvalho. *Código civil brasileiro interpretado. v. XV, 7ª ed., Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1.964.*
4. ^a. ^b *Breves apontamentos sobre a estipulação em favor de terceiro no novo Código Civil in <https://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9730-9729-1-PB.pdf>, acesso em 04.03.2024.*
5. [^] *Contrato a Favor de Terceiro, Rio de Janeiro, 2000, p.5.*
6. [^] *Contratos, 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 146.*
7. [^] [GOMES](#), Orlando. *Contratos. 24ª ed.. Rio de Janeiro, Forense, 2.001, pp. 165/166.*
8. [^] [Pereira](#), Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil. v. 3. 9ª ed.. Rio de Janeiro, Forense, 1.993, pp. 77/80*



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 1420723039 e chave de acesso 802b7c56 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: 08-03-2024 11:08. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
