

Regulamentação exclui contrato de rateio de custos

Há um descompasso entre a nova lei de propriedade industrial (nº 9.279/96), que entrou em vigor em maio passado, e o Ato Normativo nº 135 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. A lei, publicada em maio de 1996, foi acolhida com entusiasmo por especialistas porque coloca o país em sintonia com legislações estrangeiras.

Desde que entrou em vigor, em maio deste ano, o INPI já lançou onze atos normativos para regulamentá-la. A maioria trata de aspectos formais, como a definição de formulários para diferentes procedimentos.

Mas um dos últimos atos normativos, o de número 135, em vigor desde 15 de abril passado, trouxe disposições contrárias à linha liberalizante da nova lei. A regulamentação traz as diretrizes para averbação de contratos na área de tecnologia.

O descompasso está no fato da regulamentação deixar brecha para que o INPI intervenha na elaboração de contratos e também no fato de não haver qualquer referência ao contrato de cost sharing. Através deste contrato, um pool de empresas de um mesmo país ou de países diferentes dividem as despesas de investimento em centros de pesquisa.

Quando o centro desenvolve nova técnica ou faz alguma descoberta, as empresas que custearam a pesquisa ficam isentas do pagamento de royalties por determinado tempo. Como, para se distinguir, as companhias têm de investir em tecnologia, esta modalidade de contrato está em alta no mercado.

O novo ato normativo, que revoga o AN 116, dedicado ao cost sharing, não o menciona. É como se a modalidade tivesse deixado de existir. Segundo Fernando Viana, da Diretoria de Tecnologia do INPI, o fato de não haver referência a este tipo de contrato foi “decisão técnica”.

Viana diz que os contratos de cost sharing exigem exame mais acurado por parte dos funcionários do instituto e que “o INPI está em busca de um paradigma, analisando legislações estrangeiras, para depois avaliar melhor a importância e o impacto do cost sharing na indústria brasileira.”

Para alguns especialistas, a falta de sintonia entre o AN nº 135 e lei nº 9.279/96, poderia ser analisada sob os enfoques jurídico e político. A lei é hierarquicamente superior ao ato normativo – portanto, prevalecerá sobre ele.

Visto do ângulo político, porém, o ato normativo pode representar empecilhos de ordem prática. Se o INPI, baseado em seu AN, não concede a averbação ao contrato de cost sharing, a empresa não pode dar prosseguimento ao seu processo de regularização.

Não pode encaminhar o contrato ao Banco Central, última instância de análise, não pode assegurar seus efeitos. O remédio, no caso, é o ingresso com mandado de segurança.

Apesar de não haver reconhecimento ao cost sharing na regulamentação, o diretor de Tecnologia do INPI diz que esse tipo de situação não vai acontecer. Prova disso, segundo Fernando Viana, é que o

instituto já concedeu averbação a dois contratos de cost sharing desde a edição do Ato Normativo 135.

Leia também “Custos de adaptação”

Date Created

28/07/1997