

Caio de Pádua: Inpi contradiz STJ e simplifica processo de averbação

Em 11 de abril, o presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), editou a Instrução Normativa INPI/PR 70/2017, promovendo alterações no 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. Para que seja possível a remessa de pagamentos ao exterior, a dedutibilidade fiscal pela empresa pagadora e a produção de efeitos perante terceiros, os contratos dessa natureza (como os que envolvam marcas, patentes e desenhos industriais), devem ser averbados junto ao Inpi, conforme prevê a Lei 9.279/1996 (LPI).

Entre as principais mudanças trazidas pela IN 70/2017, que entra em vigor no dia 1º de julho, estão a definição expressa de competência para registro de contratos de sublicença (artigo 2º, I, “a”), a exigência de apresentação de autorização formal do titular de direitos sublicenciados (artigo 4º, §1º) e a dispensa de averbação dos contratos de exportação de tecnologia (artigo 3º). A bem da verdade, tratam-se de medidas que já constituíam a praxe da autarquia, mas que agora encontram previsão normativa expressa. A principal mudança, no entanto, é trazida pelo artigo 13, XI, que prevê a inclusão de nota informativa da qual constará que o Inpi não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior quando da emissão do Certificado de Averbação ou de Registro.

A norma vem na sequência de decisão do Superior Tribunal de Justiça, em fevereiro deste ano, que, julgando o Recurso Especial 1.200.528/RJ, decidiu pela possibilidade de o Inpi intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, efetivando, unilateralmente, alteração de cláusula dos acordos, por constituir parte de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial, com base no artigo 240 da Lei 9.279/96.

Tratava-se a ação, na origem, de mandado de segurança impetrado pela Unilever Brasil e pela Unilever Bestfoods Brasil contra o Inpi, atacando ato de averbação de contratos de transferência de tecnologia por elas celebrados, na medida em que a autarquia teria expedido os respectivos certificados sem a previsão do pagamento de *royalties*, efetivando, unilateralmente, alteração do acordo quanto a elementos negociais, transformando-os de onerosos para gratuitos.

A segurança foi denegada em primeira instância, e a decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao argumento de que “a atuação do Inpi, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou registro, pode e deve avaliar as condições na qual os mesmos se firmaram”. Ainda, salientou o TRF-2 que embora a LPI tenha retirado do Inpi o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, com a definição das tecnologias adequadas ao desenvolvimento do país, manteve o poder da autarquia de reprimir cláusulas que considera abusivas, especialmente quando envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, caso em que atua como agente delegado da autoridade fiscal.

O entendimento do TRF-2, ratificado pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.200.528/RJ, é agora contradito pela disposição contida no artigo 13, XI, da IN 70/2017 do Inpi, que caminha em sentido contrário da chancela dada pela Superior Corte, sinalizando que o Inpi reduzirá o seu escopo de atuação. Com isso, espera-se que a autarquia deixará de interferir no mérito das disposições contratuais

livremente pactuadas pelas partes interessadas, sobretudo as que envolvam pagamento de *royalties*, privilegiando-se a autonomia da vontade das partes interessadas tanto quanto possível e simplificando-se os procedimentos de registro e averbação.

Date Created

12/05/2017