

RECURSO ESPECIAL Nº 1.200.528 - RJ (2010/0122089-1)

RELATOR : **MINISTRO FRANCISCO FALCÃO**
RECORRENTE : UNILEVER BRASIL LTDA E OUTRO
ADVOGADO : JACQUES LABRUNIE E OUTRO(S) - RJ055594
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS E OUTRO(S)

EMENTA

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INPI. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. AVERBAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA POR PARTE DA AUTARQUIA. DESCABIMENTO. LEI N. 4.131/62. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ART. 50 DA LEI N. 8.383/91. ROYALTIES. DEDUÇÃO E PAGAMENTO. QUESTÃO DE FUNDO. ATUAÇÃO DO INPI. ARTIGO 240 DA LEI 9.279/96. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA. VALORAÇÃO DA CLÁUSULA GERAL DE ATENDIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAL, ECONÔMICA, JURÍDICA E TÉCNICA. FINALIDADES PÚBLICAS PRESERVADAS. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I – Ação mandamental impetrada na origem, na qual empresas voltaram-se contra ato administrativo praticado pelo INPI que, ao averbar contratos de transferência de tecnologia por elas celebrados, alterou cláusulas, de forma unilateral, fazendo-os passar de onerosos para gratuitos.

II – Ausência de prequestionamento em relação às matérias constantes nos invocados artigos da Lei n. 4.131/62. Incidência das Súmulas ns. 282/STF e 211/STJ.

III – A discussão acerca de possível violação do art. 50 da Lei n. 8.383/91 diz respeito à questão de deduções de pagamento de royalties, matéria de fundo dos contratos, que não interfere na deliberação dos autos, restritos à análise de limite de atuação administrativa do INPI, matéria atinente à Primeira Seção desta Corte.

IV – A supressão operada na redação originária do art. 2º da Lei n. 5.648/70, em razão do advento do artigo 240 da Lei 9.279/96, não implica, por si só, em uma conclusão mecânica restritiva da capacidade de intervenção do INPI. Imprescindibilidade de conformação das atividades da autarquia federal com a cláusula geral de resguardo das funções social, econômica, jurídica e técnica.

V – Possibilidade do INPI intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial. Inexistência de extrapolção de atribuições.

VI – Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, negado provimento.

ACÓRDÃO

Superior Tribunal de Justiça

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). JOSÉ ROBERTO D AFFONSECA GUSMÃO, pela parte
RECORRENTE: UNILEVER BRASIL LTDA

Brasília (DF), 16 de fevereiro de 2017(Data do Julgamento)

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Relator



RECURSO ESPECIAL Nº 1.200.528 - RJ (2010/0122089-1)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO:

Originariamente, cuida-se de ação mandamental impetrada por Unilever Brasil Ltda. e Unilever Bestfoods Brasil Ltda., contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, atacando ato de averbação dos contratos de transferência de tecnologia por elas celebrados. Isso porque a autarquia teria expedido os respectivos certificados sem o pagamento de royalties, efetivando alteração de cláusula dos acordos, transformando-os de onerosos para gratuitos.

Alegavam as impetrantes que o INPI teria extrapolado seu papel institucional, atuando com evidente abuso de poder, com a inviabilização da relação de transferência de tecnologia prevista nos acordos ao impedir a remuneração contratual pactuada.

Denegada a ordem (fls. 617-62), a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região ao julgar o recurso de apelação interposto, nos termos assim ementados (fls. 817-818):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. USO DE MARCA. AVERBAÇÃO. INPI. REMESSA DE ROYALTIES. EMPRESAS COM VÍNCULO ACIONÁRIO. LIMITAÇÃO.

1. 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, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, a Lei nº 5.648, de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetivação às normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país.

2. A Lei nº 9.279/1996 somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal.

3. Com o advento da Lei nº 8383/91, passou-se a admitir as remessas entre empresas subsidiária e matriz no exterior, com as conseqüentes deduções, desde que observados os limites percentuais na Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda, em

Superior Tribunal de Justiça

seu item I, que trata dos royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante (mínimo de 1% e máximo de 5%). Ocorre que a mesma Portaria, em seu item II, atinente aos royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, dispõe um percentual de remessa de 1%, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula e fabricação. Em outras palavras, a legislação veda a imposição de onerosidade simultânea na celebração de contratos de licença de marcas e de contratos de transferência de tecnologia.

4. Apelação desprovida.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 840-846).

As impetrantes interpõem o presente recurso especial, com fundamento no art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido contrariou os arts. 211 e 240 da Lei n. 9.279/96, chancelando o desvio da função legal do INPI na averbação dos contratos, uma vez que sua atuação estaria limitada à função registral.

Afirmam, ainda, violação dos arts. 12 e 13, da Lei n. 4.131/62 e do art. 50, da Lei n. 8.383/91, sustentando a legalidade do pagamento de royalties, por direito de propriedade industrial e tecnologia, não existindo vedação quanto à remessa de valores a esse título. Entendem que a dedutibilidade é que se limita a 5% da receita bruta.

Contrarrazões ofertadas pelo INPI (fls. 1.016-1.036).

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 1.119-1.125), em parecer assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. AVERBAÇÃO PELO INPI. COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA PARA ANALISAR O MÉRITO DOS CONTRATOS. ART. 2º DA LEI Nº 5.648/70. REMESSA DE ROYALTIES PARA O EXTERIOR. LEI Nº 8.383/1991. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE ROYALTIES À MATRIZ ESTRANGEIRA DESDE QUE NÃO HAJA ONEROSIDADE SIMULTÂNEA DE CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA E OUTRO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESTRIÇÃO EXISTENTE NO ITEM II DA PORTARIA MF Nº 436. SÚMULA 7/STJ. - Parecer pelo desprovimento do recurso.

Em resposta ao despacho de fl. 1.128, as recorrentes informam o interesse no

Superior Tribunal de Justiça

juízo do feito (fls. 1.134-1.137).

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.200.528 - RJ (2010/0122089-1)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (RELATOR):

A despeito de a controvérsia de fundo estabelecida entre as partes dizer respeito à questão inerente à transferência de tecnologia e propriedade industrial, matéria eminentemente de direito privado, o que atrairia a competência da Segunda Seção desta Corte, o mandado de segurança originário tem como objeto a anulação de ato administrativo praticado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

O mencionado Instituto é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, “responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria”, conforme se extrai do sítio oficial do referido órgão.

Nesse panorama, dada a peculiaridade do caso, nos termos do art. 9º, §1º, II, do Regimento Interno deste Tribunal, aceita-se a competência conforme redistribuição determinada pela Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi, considerando que se pretende a anulação de ato supostamente ilegal praticado pelo impetrado, com a retificação definitiva dos registros dos citados contratos de transferência de tecnologia.

Pois bem. Ultrapassada a fixação da competência no âmbito deste Tribunal, tem-se que o acórdão recorrido analisou a questão centrado na possibilidade de o INPI imiscuir-se no mérito do contrato firmado entre as empresas, alterando os termos acordados e, assim, manteve a decisão denegatória da ordem, entendendo, segundo análise da legislação de regência, que a autarquia teria o poder de reprimir cláusulas abusivas, funcionando como agente delegado da autoridade fiscal, especialmente quando o que se está em discussão é a remessa de valores ao exterior.

Os dispositivos de lei federal tidos pelas recorrentes como violados pelo

Superior Tribunal de Justiça

decisum são do seguinte teor:

Lei n. 4.131/62:

Art. 12. As somas das quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção, ou uso da marcas de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373 de 07/12/1959, até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.

Art. 13. Serão consideradas, como lucros distribuídos e tributados, de acordo com os arts. 43 e 44, as quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção e por assistência de patentes de invenção e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem as condições ou excederem os limites previstos no artigo anterior.

Lei 8383/91

Art. 50. As despesas referidas na alínea b do parágrafo único do art. 52 e no m 2 da alínea e do parágrafo único do art. 71, da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor.

Parágrafo único. A vedação contida no art. 14 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplica às despesas dedutíveis na forma deste artigo.

Lei 9279/96:

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

[...]

Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial."

De início, verifica-se que os artigos da Lei n. 4.131/62, bem como as matérias neles tratadas, não foram alvo de deliberação na instância ordinária. A propósito, nem mesmo ao opor embargos declaratórios tais questões foram aventadas pelas recorrentes, que limitaram aquele inconformismo à interpretação de disposições contidas na Portaria n. 436/58 e na Lei n. 3.470/58.

Superior Tribunal de Justiça

Dessa forma, incide, no ponto, o óbice contido nas Súmulas ns. 282/STF e 211/STJ.

Por outro lado, a possível afronta ao art. 50 da Lei n. 8.383/91 não se mostra essencial ao deslinde da controvérsia, na medida em que se acha propriamente relacionado à questão de fundo, no tocante à dedução das despesas decorrentes de contratos averbados pelo INPI.

No caso, como já salientado, a discussão está pautada nos limites de atuação da referida autarquia ao averbar os respectivos contratos.

O art. 211 da Lei n. 9.279/96 contém disposição de caráter geral, esclarecendo que o INPI "fará o registro" daqueles tipos de contratos e estabelecendo o prazo para a análise do pedido de registro, nada deliberando sobre a possibilidade de eventuais "intervenções contratuais".

O art. 240 da mesma lei, por sua vez, alterou a redação do art. 2º da Lei n. 5.648/70, que tinha a seguinte redação anteriormente:

Art. 2º. O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial.

Passou, então, à seguinte redação:

Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

Ao proceder à alteração do dispositivo, o legislador cumulou os anteriores

Superior Tribunal de Justiça

termos do *caput* com parte do parágrafo único, excluindo-se o trecho “Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes”.

Vejam-se as razões de decidir do acórdão recorrido:

Reza o art. 2º da citada norma, com a redação imposta a seu *caput*, pelo art. 240 da Lei n. 9.279, de 14/05/1996:

“Art. 2º o INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.”

Como se pode observar, a meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetividade às normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país.

Na redação original, o referido dispositivo legal vinha acompanhado de um parágrafo único que impunha ao INPI o dever de adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes.

Resta claro, todavia, que o parágrafo único foi implicitamente revogado pela LPI, cujo art. 240, como já visto, deu nova redação ao artigo 2º como um todo, não tendo repetido o parágrafo único da redação original.

Ainda assim, todavia, persiste o dever de o INPI adotar medidas capazes de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes e de intervir nas condições contratuais estabelecidas para a transferência de tecnologia, visto que tal dever está contido naquele maior de executar as normas que regulam a propriedade industrial, atendendo, ao mesmo tempo, sua função social e econômica.

[...]

Não desconheço que grande número de doutrinadores entende que, com a eliminação do parágrafo único do art. 2º de sua lei de criação, o INPI deixou de ter essa função de intervir no contrato de transferência de tecnologia, como serve de exemplo o texto a seguir do Instituto Dannemann Siemsen:

“(...) o legislador retirou do INPI a competência para regular a transferência de tecnologia, de modo que a partir da nova lei a autarquia não pode mais interferir, como fez durante a vigência de lei revogada, nos contratos de transferência de tecnologia e de exploração de patentes que, por imposição da Lei nº 5.772/71, deveriam ser submetidos ao crivo do INPI.

Retirada do INPI tal atribuição, a atuação da autarquia, em matéria de transferência de tecnologia e dos demais contratos expressamente mencionados na Lei, está hoje limitada à simples averbação do contrato para permitir o pagamento previsto nos contratos e a dedutibilidade fiscal, nos termos da legislação específica. Apesar disso, o que se tem visto, na prática, é que o órgão mantém sua intervenção na vontade contratual das partes, não

Superior Tribunal de Justiça

admitindo determinadas cláusulas'.

Ouso, porém, discordar de tão eminentes doutrinadores.

A meu ver, a nova lei somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal.”

[...]

Destaque-se que é a averbação ou o registro no INPI que possibilita e viabiliza a remessa de valores em moeda estrangeira prevista no contrato, constituindo-se em ato essencial e obrigatório para ser autorizada pelo Banco Central.”

Ao interpretar o referido art. 240, o acórdão recorrido o fez de forma adequada.

Em que pese tenha ocorrido a reformulação do preceito normativo supra, com a supressão de parcela de competência do INPI, precisamente relativa às medidas de aceleração e regulação de transferência tecnológica, bem como de fixação de melhores condições de negociação e utilização de patentes, a conclusão de que tais atribuições não mais estariam no círculo de competências da mencionada autarquia federal não prospera.

Na parte inicial do preceito normativo, identifica-se uma cláusula geral, de atendimento das funções *social, econômica, jurídica e técnica*. A função de uma cláusula geral de direito é de servir de elemento jurídico conformador atemporal e, portanto, aberto, de modo a favorecer atividades interpretativas evolutivas que preservem a sua dimensão significativa.

Segundo escólio de Nelson Nery Jr., as cláusulas gerais correspondem às “normas orientadoras sob forma de diretrizes, dirigidas precipuamente ao juiz, vinculando-o ao mesmo tempo em que lhe dão liberdade para decidir” (*Contratos no Código Civil – Apontamentos gerais*, p. 428)

Diante dessa baliza normativa, representativa da missão infraconstitucional do INPI, e porque não constitucional, de defesa das ordens jurídica e socioeconômica, uma interpretação que se nutra puramente da técnica legislativa supressiva, como a propugnada

pelo ora recorrente, não se sustenta juridicamente.

Em um tom pragmático, não reconhecer ao INPI competência para levar a efeito intervenções no âmbito da atividade industrial internacional, a exemplo de intervenções contratuais na órbita tecnológica, desatende a regra inserta no art. 240 da Lei 9.279/96, por inobservância do seu núcleo normativo.

Em caso análogo, envolvendo a Koninklijke Philips Eletrônica N. V. e o INPI, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região concluiu pela possibilidade de intervenção contratual daquele órgão federal, em razão de suas missões institucionais:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. AVERBAÇÃO. LIMITAÇÃO PELO INPI. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. ROYALTY. PERCENTUAL MÁXIMO FIXADO.

1. A formação de um contrato internacional de transferência de tecnologia envolve aspectos diversos e específicos. De um lado, tem-se o detentor da tecnologia - o transferente ou licenciador -, via de regra localizado em um país produtor de tecnologia, do chamado primeiro mundo, e, de outro, o receptor, ou licenciado, quase sempre sediado em um país em vias de desenvolvimento ou subdesenvolvido. Enquanto os objetivos primordiais do primeiro são a maximização da remuneração de sua tecnologia, otimizando sua exploração, e a busca de seu uso como forma de ingresso em novos mercados, os principais objetivos do segundo são a obtenção de inovação tecnológica e a capacitação tecnológica em si.

2. 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, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, a Lei nº 5.648, de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetivação às normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país.

3. A Lei nº 9.279/1996 somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal.

4. A disseminação massiva da produção em escala global havia gerado uma queda brutal nos preços, devido ao excesso de oferta, o que deu origem a uma onerosidade excessiva, comprometendo a execução do contrato, caso se mantivesse o valor fixo incidindo sobre cada produto comercializado. 5. É razoável e proporcional o percentual de 5% fixado para remessa de royalties por ser este o coeficiente percentual máximo permitido para dedução fiscal, conforme o art. 12 da Lei n. 4.131/62, e valor máximo mais freqüente, além de ser adotado como referência para

Superior Tribunal de Justiça

os contratos de licença e transferência de tecnologia. 6. Apelação improvida. (TRF 2ª Região, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA – APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 69898 – 2006.51015041578 – Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RUIZ, julgado em 04/06/2008, DJU DATA:04/12/2008 (grifos não constantes no original).

Além disso, ao avaliar o âmbito de atuação da autarquia federal em comento, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região igualmente conferiu relevo à cláusula geral de funções *social, econômica, jurídica e técnica*, insculpida no art. 240 da Lei 9.279/96:

MARCAS E PATENTES. ANULAÇÃO DECRETADA NA SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. MEDIDA CAUTELAR PROPOSTA PARA SUSPENDER O PROVIMENTO JUDICIAL ANTECIPATÓRIO. COMPETÊNCIA DA TURMA NO TRIBUNAL E NÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. PREVENÇÃO PARA JULGAR O RECURSO PRINCIPAL. REQUISITOS DA AÇÃO CAUTELAR. FUMAÇA DO BOM DIREITO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PRIMEIRO GRAU PARA DAR EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. INTERVENÇÃO DO INPI NO FEITO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. DIREITOS INDISPONÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. MEIOS ELETRÔNICOS DE PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATO DA ADMINISTRAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. PREJULGAMENTO DA DEMANDA NÃO CARACTERIZADO. MERA ANÁLISE DE RAZÕES ADUZIDAS NA EXORDIAL PERTINENTES AO FUMUS BONI IURIS. ATUAÇÃO DA PROCURADORIA AUTÁRQUICA. PRERROGATIVA DA CLASSE ADVOCATÍCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

- A intervenção obrigatória do INPI nesses feitos decorre também do fato de que, na qualidade de autarquia federal, detém competência para executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, em razão da função social, econômica, jurídica e técnica desses bens imateriais, consoante se infere do art. 2º, da Lei nº 5.648, de 11.12.1970, com a redação dada pelo art. 240 da Lei nº 9.279/96, e artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal.

[...]

- Ademais, é imperioso destacar que a anulação de patente pode ser efetuada pelo INPI inclusive no âmbito administrativo, nos moldes dos artigos 50 a 55 da Lei de Propriedade Industrial e de acordo com o poder de autotutela administrativa. E, se a lei faculta à autarquia, na seara administrativa, proceder à revisão das patentes já conferidas nas hipóteses legalmente previstas, não há como entender ser descabida a sua participação na esfera judicial, onde tal escopo é buscado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, através da condução imparcial do Judiciário.

- O INPI, para realizar o registro da patente, afere a respeito da presença dos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, conforme decorre, inclusive, do disposto no artigo 8º da Lei 9.279/96. Apesar de ser um direito patrimonial e disponível, o relativo à exploração de uma patente, eventual nulidade a inquinar o registro, atinge a esfera jurídica do INPI, dado que esta autarquia detém a incumbência de não só realizar o registro, mas também de declarar a sua nulidade, quando não presentes os requisitos exigidos pela lei.

[...]

Superior Tribunal de Justiça

(TRF 3ª Região, QUINTA TURMA - 1A. SEÇÃO, CAUINOM - CAUTELAR INOMINADA - 5243 - 0049987-73.2006.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL SUZANA CAMARGO, julgado em 25/09/2006, DJU DATA:10/10/2006 PÁGINA: 392) (grifos não constantes no original).

Sob perspectiva distinta, conferir uma interpretação restritiva ao mencionado preceito legal implicaria na total desconsideração da existência implícita de poderes. Ao se outorgar competência a determinado órgão, deve-se assegurar os instrumentais necessários à perfeita realização do seu escopo, ainda mais quando de inegável relevância pública.

Como restou, inclusive, assentado no acórdão recorrido:

Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal.

A própria Constituição Federal de 1988, ao tratar dos direitos fundamentais, condicionou, expressamente, a tutela dos inventos industriais, e, conseqüentemente, os eventuais atos negociais deles decorrentes, ao *interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país* (art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal), não raras vezes, incondicionalmente defendidos pelo INPI.

Desse modo, a fim de que o INPI possa desenvolver suas atividades regulatórias e fiscalizatórias em plenitude, em estrita consonância com suas finalidades de abrangência constitucional e infraconstitucional, devem lhe ser assegurados mecanismos efetivos de ação.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso e, nessa parte, nego provimento.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA**

Número Registro: 2010/0122089-1

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.200.528 / RJ

Número Origem: 200651015116700

EM MESA

JULGADO: 16/02/2017

Relator

Exmo. Sr. Ministro **FRANCISCO FALCÃO**

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra **ASSUSETE MAGALHÃES**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MARIO LUIZ BONSAGLIA**

Secretária

Bela. **VALÉRIA ALVIM DUSI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : UNILEVER BRASIL LTDA E OUTRO

ADVOGADO : JACQUES LABRUNIE E OUTRO(S) - RJ055594

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos Administrativos

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **JOSÉ ROBERTO D AFFONSECA GUSMÃO**, pela parte RECORRENTE: UNILEVER BRASIL LTDA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assuete Magalhães (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.