



## INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

### ATA DE REUNIÃO

Aos 28 dias do mês de dezembro do ano de 2022, das 16h às 20h, realizou-se de forma telepresencial por intermédio do Sistema Avaya (sala 26) reunião convocada pela Presidência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial conduzida pelo Sr. Presidente Claudio Vilar Furtado e coordenada pela Sra, Chefe de Gabinete, Ana Paula Gomes Pinto. A reunião contou com a participação dos diretores do INPI (e/ou substitutos) da DIREX, DIRPA, DIRMA, DIRAD, da CGREC, da CGTEC, da PFE e assessores e alguns integrantes dessas unidades

#### 1. PAUTA

1.1 Foi objeto de discussão documento (doc. 0738762) encaminhado ao INPI pela *Licensing Executive Society* (LES) Brasil (processo SEI 52402.014019/2022-28) que elenca uma série de pontos com aspectos jurídicos e entendimentos técnicos que mereceriam revisão pelo INPI para o aprimoramento dos serviços relacionados ao registro/averbação de contratos de tecnologia.

1.2 As discussões também foram motivadas a partir de debates ocorridos e demandas formuladas no marco do Seminário Conjunto organizado pela *Licensing Executive Society* (LES) Brasil e pela *International Chamber of Commerce - ICC-Brasil*, em 29 de novembro de 2022 e do qual participou como palestrante-debatedor o Presidente do INPI.

1.3 Nessa mesma data, 29/11/2022, as entidades apresentaram em mensagem (0738760) os pontos que entendem como prioritários para a melhorias dos serviços de averbação e/ou registro de contratos, prestados pelo INPI, a saber:

- a) Aceite de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil, dispensando também a necessidade de e-notarização e e-apostila;
- b) Aceitação inequívoca do licenciamento de tecnologia não patenteada;
- c) Remoção da obrigatoriedade de rubrica em todas as páginas;
- d) Remoção da obrigatoriedade de inserção de duas testemunhas quando o contrato prevê uma cidade brasileira como local de assinatura;
- e) Remoção da obrigatoriedade de notarização e apostila/legalização das assinaturas estrangeiras.
- f) Remoção da necessidade de apresentação de estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil;

1.4 Além desses pontos, destaca-se mais um, constante do documento encaminhado ao INPI: a impossibilidade de pagamento de royalties em contratos tendo por objeto pedidos de patentes, de DI e de marcas.

1.5 Foram examinados e discutidos outros pontos relacionados ao serviço, a interpretação jurídica dada pela Procuradoria Federal do INPI a contratos de licenciamento, assim como a pagamentos pactuados pelas partes em sua relação contratual e os respectivos procedimentos atualmente adotados pela CGTEC do INPI.

1.6 O Presidente iniciou e conduziu os trabalhos. Em relação aos aspectos apontados como prioritários pela *Licensing Executive Society* (LES) Brasil e pela ICC-Brasil assim como os demais procedimentos trazidos à pauta, foram firmados os posicionamentos e tomadas as decisões detalhados a seguir.

#### 2. DELIBERAÇÕES E DECISÕES DA DIRETORIA DO INPI

**2.1 Remoção da obrigatoriedade de notarização e apostila/legalização das assinaturas estrangeiras e Aceite de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil, com dispensa também da necessidade de e-notarização e e-apostila.**

Decidiu-se que, nas situações que envolvem a utilização de assinatura digital, não será mais exigido o apostilamento/legalização consular. Nos demais casos, permanece a necessidade de apostilamento/legalização consular.

Cumprir informar que a Procuradoria Federal Especializada do INPI, por meio dos Pareceres nº 00004/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e nº 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, firmou entendimento acerca da viabilidade da admissão de assinaturas digitais com processo de certificação emitido pela ICP-Brasil, bem como a possibilidade de aceitação de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, ainda que utilizados certificados emitidos por outras entidades, na forma do artigo 10 da Medida Provisória n 2.200-2/2001, conforme critérios em avaliação.

Foi decidido que serão iniciados de imediato procedimentos para a implementação dessa decisão.

## **2.2 Remoção da obrigatoriedade de rubrica em todas as páginas.**

Decidiu-se que, até mesmo em razão da necessidade de harmonização com os procedimentos atualmente adotados pela DIRMA e pela DIRPA, que as petições eletrônicas referentes a todos os atos praticados pelo requerente do registro ou da averbação deverão conter campo específico em que o seu procurador declare responsabilizar-se pela veracidade tanto das informações prestadas quanto dos documentos juntados.

A CGTI deverá implementar de imediato as mudanças nos formulários eletrônicos, devendo-se, também de imediato, abolir a obrigatoriedade das rubricas.

Acordou-se também que, enquanto a mudança nos formulários não for realizada pela CGTI, será exigida uma declaração do procurador do requerente, anexada à petição a ser protocolada no INPI, em que ele atesta a veracidade das informações e dos documentos apresentados, sob as penas da lei. A boa-fé será presumida em todos os atos praticados perante o INPI.

## **2.3 Remoção da obrigatoriedade de inserção de duas testemunhas quando o contrato prevê uma cidade brasileira como local de assinatura.**

O entendimento da Diretoria do INPI é o de que o ordenamento jurídico brasileiro não impõe a obrigação de assinatura por duas testemunhas em contratos privados. O artigo 784, inciso III, do CPC, não se aplica à situação em comento, sendo aplicável apenas a títulos executivos extrajudiciais. A inserção de duas testemunhas nos contratos privados é algo facultado às partes, não uma obrigatoriedade. Decidiu-se remover a exigência da inserção de duas testemunhas nos contratos de tecnologia, medida que será implementada de imediato.

## **2.4 Remoção da necessidade de apresentação de estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil.**

A remoção dessa necessidade será implementada de imediato. Será também necessário o ajuste do sistema de recepcionamento de petições pela CGTI, de forma que o *upload* de tais documentos não seja mais uma etapa necessária para a finalização de todas as etapas do protocolo eletrônico de petições.

A CGTI, responsável pela tecnologia de informação do Instituto, entende não ser essa uma matéria de grande complexidade, de forma que será posta em prática em prazo bastante exíguo.

## **2.5 Pedido de Aceitação inequívoca do licenciamento de tecnologia não patenteada – também conhecido como licenciamento de know-how.**

A proposição de que as práticas do INPI devem estar alinhadas às melhores práticas internacionais, como as que orientam as políticas públicas de fomento à inovação tecnológica dos países da OCDE é a diretriz de ação que o INPI segue. Essa orientação evidentemente não pode prescindir de respaldo jurídico.

O PARECER nº 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, da Procuradoria Federal Especializada da autarquia (Processo Sei 52402.010009/2020-51), admite a possibilidade de licenciamento de tecnologia não-patenteada. Trata-se de contrato atípico, recepcionado pelo art. 425 do CC e que preenche as condições e os requisitos dispostos no art. 104 do mesmo diploma legal.

Com a adoção dessa modalidade de licenciamento pelo INPI, criam-se ambientes institucional, jurídico e de negócios seguros, capazes de estimular o crescimento do número de contratos dessa natureza firmados entre empresas nacionais e estrangeiras detentoras de tecnologia, ampliam-se as oportunidades de comercialização de direitos de propriedade industrial e intelectual e alavanca-se o processo de inovação no país.

## 2.6 Impossibilidade de pagamento de royalties por pedidos de patentes, de DI e de marcas.

A Diretoria decidiu que pagamentos de royalties em contratos que tenham por objeto pedidos de patentes, DI e marcas são estabelecidos por acordos interpartes e não serão obstaculizados pelo INPI. Cabe ao Instituto, com o suporte jurídico de sua Procuradoria Federal Especializada, analisar qual a natureza jurídica dos ativos de propriedade industrial, objeto dos contratos, para que seus efeitos remuneratórios sejam examinados e justificados pelos contratantes perante as entidades competentes da Administração Pública, porém não serão criados obstáculos ao seu registro que possam inviabilizar pagamentos pactuados entre as partes contratantes.

A Procuradoria Federal Especializada do INPI reconheceu que, nas averbações de contratos de licenças de pedidos e de registros de marcas, os pedidos de registros de marca, como bens imateriais com valor patrimonial, são objeto de tutela legal na forma dos artigos 130 e 195, inciso III da Lei nº 9.279/96. Possui o pedido de registro de marca natureza jurídica de direito eventual, subordinado a condição resolutiva (artigos 127 e 130 do Código Civil), integrando o patrimônio do seu titular, ao qual é facultada a celebração de contrato de licenciamento de uso. Assim, a data a ser considerada como termo inicial para o item “Prazo de Vigência Declarado no Contrato”, constante do certificado emitido pelo INPI, deve ser a declarada no próprio contrato submetido à averbação perante a Autarquia.

Entendeu a Procuradoria que o particular, ao depositar um pedido de registro de marca junto ao INPI, incorpora ao seu patrimônio a titularidade do pedido. São produzidos imediatamente os efeitos legais previstos no artigo 130 da Lei. O pedido só deixará de integrar o seu patrimônio se sofrer arquivamento pelo INPI. A condição resolutiva, portanto, é o arquivamento do pedido de registro pelo INPI. Sendo o pedido deferido e o registro posteriormente concedido, a integração ao patrimônio, obviamente, permanece.

Essa conclusão já foi objeto de posicionamento jurídico referente aos pedidos de marcas. Decidiu-se que será encaminhada, a curto prazo, consulta à Procuradoria sobre a possibilidade da extensão desse entendimento para patentes, desenhos industriais e demais ativos de PI, no que couber.

Todos os posicionamentos externados nesta Ata encontram amparo legal não somente nas necessárias consultas internas realizadas à Procuradoria Federal Especializada. Encontram-se em harmonia com o espírito da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, “Lei de Liberdade Econômica” que “pretende, a partir de princípios gerais, aumentar a liberdade de empreender no país. Sua finalidade é ampliar a autonomia dos agentes privados, estatutando em abstrato direitos de liberdade”. [\[1\]](#)

O INPI é a entidade responsável por “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” (art. 2º da [Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970](#), com nova redação conferida pelo art. 240 a LPI). Assim, em suas práticas, tem que dar plena observância ao princípio da liberdade econômica consagrado constitucionalmente e que traz um novo padrão hermenêutico acerca da sua extensão.

A Diretoria do INPI e a PFE, interpretando de forma evolutiva o papel da averbação dos contratos de transferência de tecnologia no INPI, consideraram não ser sua competência determinar limites de pagamento entre empresas vinculadas, ou seja, remessa de royalties ao exterior, nem cabe ao INPI se pronunciar, sem ser demandado pelos órgãos competentes, sobre aspectos fiscais e econômicos dos contratos, relacionados ao valor e ao prazo (Instrução Normativa INPI/PR nº 70, de 2017 e Resolução INPI/PR nº 199, de 2017).

A atual posição do Corpo Diretivo do INPI é mais um passo dentro dessa escala evolutiva. As práticas atuais devem atender aos requisitos do desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e promover a inovação no país, assim como preservar a autonomia contratual das partes e sua percepção de risco em seus negócios privados, atendido o interesse público e o ordenamento jurídico nacional.

## 3. ENCAMINHAMENTOS FINAIS

3.1. Determina o Senhor Presidente do INPI que seja conferida ciência da presente ata aos Diretores e Coordenadores-Gerais da instituição e ao Gabinete da Presidência.

3.2 Após, que seja a presente Ata utilizada como referência para que as decisões sejam transmitidas, via ofício, à *Licensing Executive Society* (LES) Brasil, à *International Chamber of Commerce - ICC-Brasil*, bem como à SEPEC/ME e ao GIPI, sob Coordenação da SEPEC/ME, dando-lhes a necessária publicidade.

3.3 Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, o servidor e advogado Carlos Mauricio Pires e Albuquerque Ardissonne lavrou a presente Ata.

[1] Guimarães, Bernardo Strobel & De Souza, Caio Augusto Nazário. ‘Lei de Liberdade Econômica e os Limites para a Intervenção do Estado na Economia’ in Humbert, George Luis Hage (Coord.). Lei de Liberdade Econômica e os seus Impactos no Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 26.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS MAURICIO PIRES E ALBUQUERQUE ARDISSONE**, **Coordenador(a) Geral Substituto(a)**, em 30/12/2022, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0747049** e o código CRC **729F8BB8**.