

Diálogo Técnico Contratos 1

Relatório Final

ESTE RELATÓRIO É UMA CONSOLIDAÇÃO RESUMIDA DE DISCUSSÕES E CONTRIBUIÇÕES TÉCNICAS DIVERSAS E NÃO SE CONSTITUI POSICIONAMENTO INSTITUCIONAL DE GOVERNO.

Introdução

O Diálogo Técnico (DT) de Contratos 1 do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI) foi organizado com o objetivo de avaliar um dos temas normativos de propriedade intelectual identificado como prioritário pelo Grupo Técnico do GIPI para avaliação do arcabouço normativo da propriedade intelectual, tema este inicialmente identificado como processo de averbação e registro de contratos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A indicação deste tema foi feita por parte das entidades de direito privado da sociedade civil, bem como por alguns órgãos de governo. Apesar da ausência de consenso, a percepção geral dos integrantes do Grupo Técnico foi de que o tema era importante para discussão, conforme metodologia de priorização utilizada pelo GT¹.

Após a priorização deste tema, foi aplicada uma metodologia de uma proposta pré-elaborada para que os participantes pudessem opinar e assim construir uma discussão profícua, a partir da percepção dos interlocutores envolvidos, para depois detalhar as causas raízes e consequências daquele problema, sob a perspectiva dos representantes das entidades públicas e privadas do Diálogo, e, então, possíveis soluções que resolvessem o problema detectado.

O uso de tal metodologia foi possível porque a maioria dos representantes das entidades públicas e privadas apresenta um conhecimento prévio sobre a temática. Mas principalmente, esta metodologia foi aplicada na tentativa de buscar um melhor refinamento das propostas, para ver a partir de que ponto haveria ou não consenso entre os agentes envolvidos.

¹ Avaliar se é o caso de tratar aqui da metodologia de priorização ou se deixamos apenas para o relatório do GT de Normativos como um todo.

Segundo, há algum entendimento prévio sobre problemas, causas e consequências, o consenso e o entendimento entre grupos de interesse notadamente antagônicos dificultaria debate técnico ou qualquer ponto de convergência anterior às propostas em si. Ademais, pensando a partir do problema, pode-se eventualmente pressupor que a proposta apresentada apresenta potencial consenso em alguns pontos e divergência entre outros pontos. Então, independentemente de já ter sido apresentada uma proposta inicial, que poderia ser a “solução” para um problema, houve um debate para questionar qual era a percepção dos representantes das entidades públicas e privadas sobre o problema.

A percepção geral no caso do grupo temático de Contratos I foi que o mesmo deveria ser uma discussão sobre os procedimentos do processo de averbação e registro de contratos pelo INPI.

Este problema também foi discutido no âmbito do Dialogo Técnico de Contratos 1, como também os procedimentos administrativos e normas legais e infralegais sobre o procedimento de averbação e registro de contratos.

Todos representantes de entidades da sociedade civil que demonstraram interesse na época de construção dos Diálogos foram convidados a participar dos debates. Inscreveram-se para participar deste Diálogo 27 representantes de 14 entidades de direito privado e de direito público em propriedade intelectual, em 04 reuniões conjuntas e trocas de documentos por e-mail, realizadas no período entre 27/07/2022 a 20/10/2022.

Nota-se que, ainda que este Diálogo tenha sido composto por 27 especialistas inicialmente cadastrados, nem todos participaram das reuniões, que contou com a participação de entidades públicas e privadas. Apesar destes momentos de maior ou menor engajamento, todos os participantes eram copiados aos e-mails e tiveram acesso aos documentos e registros das reuniões, sempre cientes de tudo o que estava sendo trabalhado e debatido, com ampla oportunidade de manifestação.

Vale esclarecer que este Diálogo tratou de questões sem previsão específica na Lei da Propriedade Industrial (LPI) a este respeito baseado na Lei do Registro Público, Lei do Código Civil, Lei do Processo Civil. Para o debate sobre a dedutibilidade fiscal dos contratos averbados e registrados no INPI, previsto na LPI, foi criado outro Diálogo Técnico paralelo, chamado de Contratos 2. Para o debate sobre o licenciamento de patente essencial, foi criado outro Diálogo Técnico denominado Contratos 3.

Antecedentes

O processo de averbação de contratos pelo INPI tem sido realizado desde a sua fundação em 11 de dezembro de 1971 e tem tido um papel importante para a política industrial, cambial e tributária. Há anos vêm sendo constantemente debatida o aperfeiçoamento dos procedimentos realizados pelo INPI. Em linhas gerais, a demanda das entidades de direito privado sempre foi no sentido de simplificação ou desobrigação do processo de registro ou averbação de contratos no INPI.

Este tema se originou com a Lei n. 3.470 de 1958, Lei n. 4131, de 1962 e outras leis relacionadas como o Código de Propriedade Industrial que precedeu a Lei n. 9.279, de 1996 e passou por novas regulamentações e interpretações nas últimas décadas por conta da política pública brasileira em matéria de geração e absorção da tecnologia.

A temática tem vindo como forma de desburocratização das atividades do INPI para incrementar os negócios relacionados ao mercado de tecnologia. O INPI tem alertado que as medidas necessitam de leis para regulamentar tal recomendação, bem como a convergência de operacionalização da política pública com outros órgãos e entidades do Poder Público. As entidades privadas, por sua vez, entendem que a flexibilização de posturas adotadas pelo INPI durante o processo de averbação e registro de contratos não depende de qualquer modificação legislativa, podendo ser adotada de imediato.

Identificação do problema

Na primeira reunião do Diálogo Técnico Contratos 1, a coordenação do grupo elaborou a minuta do roteiro. Ao final, foi estipulado um prazo para que os participantes enviassem suas percepções, antes da próxima reunião.

O grupo do Diálogo Técnico Contratos 1 reuniu-se, então no dia 09 de agosto de 2022 para apresentar as percepções, debater e definir um problema que acomodasse as diferentes perspectivas dos participantes. Uma parte considerável dos participantes acordaram que o objetivo principal do grupo seria discutir o papel da averbação e do registro de contratos realizados pelo INPI

Apesar de uma parte do grupo ter percepções parecidas sobre o processo de averbação e registro de contratos no INPI, nem todos os participantes ficaram plenamente de acordo com as palavras especificamente utilizadas, porém não se opuseram à continuidade dos trabalhos e foram fazendo ressalvas ao longo dos trabalhos. As ressalvas

sobre o problema estavam em geral relacionadas ao entendimento das causas-raízes, e por isso foram registradas e debatidas em maior profundidade na reunião e nos detalhamentos sobre as causas do problema.

Definido o problema, a próxima etapa do trabalho foi a identificação das causas e das consequências desse problema.

Causas do problema

Para se chegar às causas-raízes do problema, os participantes fizeram um exercício preliminar individual de reflexão e, após, foram realizadas duas reuniões em grupo: uma de questionamentos, proposições e compilação das causas no dia 09/08/2022, e outra de validação das causas no dia 01/09/2022, a partir das fundamentações enviadas por e-mail pelos participantes, a fim de dar maior clareza sobre suas percepções.

As causas foram identificadas a partir dos “por quês” do problema, questionados em vários níveis para se chegar ao fato ou evidência que gerou a percepção dos atores identificada no problema (causa-raiz).

A partir desta dinâmica não houve necessariamente um consenso entre os participantes sobre todas as causas. A ideia era que cada causa apresentada tivesse uma boa argumentação ou evidências que embasassem estas percepções ao longo dos trabalhos. As causas apresentadas foram:

Identificação da natureza das transações “explicam” as condições da norma atual

- Na visão do INPI, a averbação e o registro de contratos no INPI são importantes para os entes públicos que tratam a matéria. Subsidia a análise de outros órgãos públicos e diminui o custo de transação para o usuário do sistema.
- Na visão das entidades privadas, necessidade de diminuir os requisitos de admissibilidade de averbação e registro de contratos pelo INPI, bem como flexibilizar entendimentos, de modo a facilitar o processo de averbação/registro.

1. Papel do INPI no processo de averbação e registro de contratos

Do ponto de vista operacional, tem-se a recente atualização do entendimento do INPI que desde 2017 com a Instrução Normativa n. 70 de 2017 não mais se manifesta sobre limitações tributárias, bem como recente mudança da legislação cambial, não mais restringindo remessa de *royalties* entre partes do mesmo grupo econômico (intercompany), decorrente da revogação do parágrafo único do art. 50 da Lei n. 8.383, de 1991 pela Lei n. 14.286, de 2021. Já a legislação tributária segue em discussão pelo Congresso Nacional.

Os procedimentos de análise formal e técnico pelo INPI visam ao processo de integridade dos documentos apresentados e da decisão para o enquadramento do objeto como licença ou cessão de direitos de propriedade industrial, transferência de tecnologia e franquia para proporcionar segurança jurídica.

O INPI alertou que a averbação e o registro de contratos no INPI são importantes para os entes públicos que tratam a matéria. Subsidiaria a análise de outros órgãos públicos e diminui o custo de transação para o usuário do sistema. Outros participantes defenderam que a análise técnica de órgão especializado no objeto do contrato traz segurança jurídica aos usuários no sentido de se evitar questionamentos futuros da Secretaria da Receita Federal sobre a natureza da transação. Alguns participantes se opuseram a esta afirmação, na medida em que deverá o Brasil avançar para se tornar independente do crivo do INPI em matéria de transferência de tecnologia, de forma a permitir um fluxo maior destas importantes transações. Nesse sentido, a maioria sugeriu, por ora, a manutenção do processo de averbação/registro de contratos pelo INPI, como opção aos contribuintes, em processo voluntário, sem obrigatoriedade para fins de remessa de *royalties* nem dedutibilidade fiscal.

2. Necessidade de “desburocratização”.

Participantes observaram que os procedimentos administrativos do INPI poderiam ser aperfeiçoados para dinamizar os negócios, tanto na parte da admissibilidade quanto no objeto do contrato.

Os representantes da Licensing Executive Society do Brasil (LES) e a International Chamber of Commerce do Brasil (ICC) apresentaram um documento com proposta para simplificar o exame de contratos.

Em alguns temas o INPI já se pronunciou favorável e já têm sido implementados. Outros temas, na visão do INPI, dependem de uma Análise de Impacto Regulatório, Consulta Pública e do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, que é a instância responsável pela análise das propostas normativas e legais.

Os representantes de entidades privadas, contudo, discordam desse entendimento e sustentam que as sugestões de simplificação apresentadas já poderiam ser integralmente adotadas.

Consequências indesejadas

A dinâmica para identificação das consequências do problema seguiu a mesma lógica que as causas, tendo sido identificadas durante reunião de grupo. As consequências, porém, não foram aprofundadas em função de divergência do entendimento da temática e pelo fato de serem mais relevantes para calibração das soluções e não tanto para definição da natureza das soluções a serem propostas. Por isso o grupo limitou-se a indicar as consequências para momento posterior, que não ocorreu, o detalhamento das consequências.

Não houve consenso sobre as consequências, cada participante contribuiu com suas percepções baseadas em sua experiência profissional na temática ou em alguns casos concretos mencionados ao longo dos trabalhos.

Dispositivos legais abrangidos

Os principais dispositivos legais abrangidos nessa análise são:

- Lei nº 9.279, de 1996
- Resolução INPI/PR nº 199, de 2017
- Instrução Normativa INPI/PR nº 70, de 2017

Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo problema

O entendimento dos participantes do Diálogo Técnico é de que não houve consenso nos grupos afetados pelo problema. Houve uma tentativa de elencar os agentes afetados, mas não foi frutífero.

Foram elencados previamente definidos:

- Titulares de Direitos de Propriedade Intelectual interessados em comercializar estes direitos (por exemplo: empresas de alta tecnologia, *start-ups*, ICT e NIT, empresas com marcas de alto valor agregado, inventores, prestadores de serviços de assistência técnica, entre outros);
- Empresas e organizações licenciadas ou receptoras que utilizam DPI e tecnologia não amparada por direito de propriedade industrial como insumo para produção de seus produtos/serviços/ modelos de negócios;
- Empresas, entidades públicas e privadas licenciadas ou cessionárias que buscam aprimorar seu processo produtivo e/ou áreas meio a partir de investimento/despesas/custos em tecnologias inovadoras e assistência técnica/científica/semelhantes;
- Cidadãos/servidores/órgãos preocupados com eventuais impactos no mercado de tecnologia, balança de pagamentos (déficit dos pagamentos de royalties) e questões orçamentárias (diminuição da arrecadação).

Órgãos ou entidades do poder público relacionados diretamente com o tema

O entendimento dos participantes do Diálogo Técnico é de que não houve consenso dos órgãos relacionados com o problema. Houve uma tentativa de elencar os agentes afetados, mas não foi alcançando um consenso.

Foram elencados os agentes públicos como Banco Central, Receita Federal, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Outros órgãos ou entidades públicas foram mencionados por alguns participantes (sem consenso), sendo todos eles impactados indiretamente pelo problema em questão ou eventual proposta de solução, quais sejam:

- Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Fazenda – por suposta redução da receita arrecadada;
- Instituto Nacional de Propriedade Industrial – por analisar o objeto contratual relacionado a transferência de tecnologia;
- Ministério da Economia atual Ministério do Desenvolvimento, Industrial, Comércio e Serviços – por se tratar de medida relacionada a política de propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI – por se tratar de incentivos e desincentivos de conhecimento e tecnologia à inovação;
- Poder Judiciário – por questões de segurança jurídica e ações judiciais decorrentes do tema.

Impactos, riscos e repercussões

No que tange ao registro ou averbação de contratos no INPI, está previsto nos artigos 62, 140 e 211, da Lei de Propriedade Industrial (LPI – Lei n. 9.279 de 1996). Segundo a norma de diretrizes de exame de contratos (Instrução Normativa INPI/PR n. 70, de Resolução INPI/PR nº 199 de 2017), nem o registro, nem a averbação requerem análise de mérito dos contratos, mas há um controle básico sobre os mínimos requisitos para que se configure um contrato de cessão de patentes, transferência de tecnologia, assistência técnica ou cessão de marca, fornecimento de tecnologia e franquia. Tal procedimento atualmente demora em torno de 30 dias, a contar da data do protocolo para a emissão de decisão do INPI, e custa a partir de R\$ 2.250,00 (com desconto para pessoas físicas, ICTs e MPEs, que pagam a partir de R\$900,00), a depender do número de direitos de propriedade industrial envolvido no objeto do contrato.

Destaca-se, segundo parte dos participantes, que uma das solicitações recorrentes das entidades de direito privado tem sido exatamente as inúmeras exigências e padrões de informações dos contratos exigidas pelo INPI em seu processo administrativo, que não corresponderiam à realidade das negociações.

A eliminação de uma obrigação administrativa de registro ou averbação dos contratos no INPI para fins de remessa de capital ao exterior pode contribuir para

aumentar a facilidade, reduzir custo e dar mais simplicidade às transações de ativos de PI entre empresas estabelecidas no Brasil.

Importante observar que com o advento da Lei n. 14.286 de 2021, que versa sobre o mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior, o capital estrangeiro no País e a prestação de informações ao Banco Central do Brasil, foi retirada a limitação de pagamento de *royalties* entre matriz e subsidiária. Cabe destacar que está previsto na legislação o Processo Administrativo sancionador pelo Banco Central do Brasil relativo às remessas realizadas pela não conformidade com a legislação e as normas vigentes.

Benchmark internacional

Não houve tempo hábil para aprofundamento nos estudos de benchmark internacional. Foram consultados agentes de 17 países (EUA, Reino Unido, Alemanha, Áustria, França, Colômbia, Suíça, Japão, China, Índia, México, Chile, Peru, Portugal, Itália, Cingapura, África do Sul), dos quais 12 responderam. As informações coletadas foram compartilhadas com o grupo e algumas delas resumidas para melhor compreensão, porém, não foram objeto de análise em grupo.

Apesar do grande esforço empreendido pelos participantes, a complexidade do tema em função de unir conceitos de propriedade intelectual e órgão público responsável pela averbação de contrato, dificultou a compreensão de agentes de outros países. Entre os que responderam, nem todos escreveram de forma clara e objetiva que correspondesse às informações necessárias para comparação com o sistema nacional.

No entanto, segundo um dos participantes, entre os países respondentes, não foi encontrado nenhum país que aplique limites fixos de dedutibilidade para pagamentos a título de *royalties* dentro do território nacional, assim como tem sido feito no Brasil.

Assim, na percepção dos participantes, além da desatualização ou desarmonia da legislação brasileira aos padrões internacionais envolvendo *royalties*, no caso específico das operações nacionais, essa situação gera um resultado ainda mais grave – a bitributação dentro do próprio território.

Outras medidas externas ao GIPI a serem consideradas

Recentemente, em 28/12/2022, a administração do INPI deliberou, por meio de ata de reunião, medidas administrativas do INPI para otimização do processo de registro e averbação de contratos, as quais serão normatizadas e que são objeto de estudo do

Diálogo Técnico de Contratos 1 conforme sugestões enviadas pela Licensing Executives Society – LES Brasil e corroboradas pela International Chambers of Commerce – ICC Brasil. Não houve tempo de discussão com o grupo de referida ata, mas há divergência de entendimento: a representação do INPI entende que as novas regras de alteração de processos necessitam de normativos específicos para os processos de averbação/registro pelo INPI, ao passo que as entidades representantes do setor privado entendem que as novas regras já estão vigentes desde a publicação da ata em 30/12/2022.

Recomendações Gerais Complementares à Proposta

Considerando-se que houve propostas de consenso levantado pelo grupo como a não exigência de laudo técnico para os contratos envolvendo a cessão de direitos de propriedade industrial e não exigência do contrato social. Em outras demandas, os participantes não chegaram a um consenso.

Outras recomendações adicionais que complementam e condicionam as propostas e recomendações consensuadas pelo grupo até o momento:

- Discussão da temática pelo GIPI para que haja uma integração dos agentes em relação as políticas públicas;

Considerações finais

Após a conclusão dos trabalhos deste Diálogo Técnico de Contratos 1, houve a publicação da Ata de Reunião de 28/12/2022, a qual altera os procedimentos de averbação e registro de contrato.

O grupo não teve oportunidade de analisar em conjunto o texto da Ata de Reunião, mas ela reflete os pedidos feitos pela LES Brasil e corroborados pela ICC Brasil, tendo sido, portanto, amplamente debatidos no âmbito do GT. A representação do INPI neste GT entende que deveria haver maior debate sobre os impactos da Ata e que provavelmente muitas das discussões e recomendações aqui relatadas percam seu sentido ou precisem de ajustes, considerando o futuro desta ata no GIPI, a Análise de Impacto Regulatório e a consulta pública. No entanto, as entidades de direito privado consideram

que o conteúdo da Ata de Reunião da Diretoria do INPI de 28/12/2022 (**anexa** ao presente relatório) é aplicável, conforme publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2716 - Seção Comunicados, de 24/01/2023, representando um avanço considerável para todo o setor.

No entanto, cabe fazer algumas observações gerais a partir do contexto que se tem hoje, na data de finalização deste relatório (31/01/2023), a serem consideradas pelo GIPI quando da definição de encaminhamentos sobre os resultados do Diálogo Técnico de Contratos 1. A representação do INPI entende que, caso a ata seja vista como relevante para subsidiar a política pública brasileira, será necessária uma lei que regulamente o conhecimento não amparado por direito de propriedade industrial para dar segurança jurídica as transações de conhecimento entre as partes. As entidades representantes do setor privado, por sua vez, consideram que não há qualquer necessidade de modificação legislativa neste aspecto, sendo que eventual retrocesso nos entendimentos manifestados na referida ata poderia prejudicar a segurança jurídica tão necessária ao incremento da transferência de tecnologia no Brasil, com severos impactos na capacidade de atração de investimentos para o país.

Anexo 1 – Lista de participantes inscritos no Diálogo Técnico Contratos 1

	Representantes
ME	Natália Ruschel
	Andréa Stelet
INPI	Dirceu Yoshikazu Teruya
	Bernardo Soares Teixeira Bemvindo
ABPI	Cândida Caffé
	Pablo Torquato
	Thereza Curi Abranches
Croplife	Arthur Gomes
	Carolina Lanza
	Manoa Ostapenko
Amcham Brasil	Kaike Boni De Mathis Silveira
	Frank Fischer
FarmaBrasil	Guilherme Lippel
	Ana Cecília Brighenti / Viviane Rodrigues
	Adriana Diaféria Marwell
ICC Brasil	Cândida Caffé
	Karina Haidar Müller
	José Mauro Decoussau Machado
Interfarma	Ana Carolina Cagnoni
	Jéssica Ferreira
LES Brasil	Karina Haidar Müller
	Tatiana Campello
ANPEI	Lilian Amaral
	Lucas Macedo
ABAPI	Rafael Atab
ABDTIC	Talitha Corrêa Chaves
PróGenéricos	Letícia Covesi
	Telma Sales
	Débora Mendes Carvalho
	Janaína Stein
CNI	Patrícia Carvalho