

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROJETO DE LEI Nº 6.287, DE 2009

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para regular o registro de contrato de transferência de tecnologia.

Autor: Deputado CARLOS BEZERRA

Relator: Deputado ALBANO FRANCO

I – RELATÓRIO

Trata-se de projeto de lei que altera o art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, com o intuito de regular o registro de contrato de transferência de tecnologia e de contrato de franquia e similares por parte do Instituto Nacional de Propriedade industrial – INPI.

As modificações propostas para o citado artigo incluem, entre as atribuições do INPI, o registro e as respectivas averbações dos contratos de licença de patente ou de uso de marca, além da transferência de tecnologia e de franquia e similares, como já prevê a lei. Além disso, o projeto estabelece que a análise do INPI para os registro desses contratos deverá se restringir à situação da patente e marca licenciadas e às informações pactuadas quanto à remuneração ao cedente da tecnologia. O INPI deverá, ainda, informar os termos do registro à Secretaria da Receita do Brasil e ao Banco Central do Brasil.

Justifica o ilustre autor que há necessidade de se explicitar os contratos que devem ser registrados, limitando o papel do INPI ao do registro e averbações subsequentes.

A matéria está sujeita à apreciação conclusiva das comissões (Art. 24, II) e será ainda avaliada pela Comissão de Finanças e

Tributação (mérito e art. 54, RICD) e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.

É o relatório.

II – VOTO DO RELATOR

Cabe à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio proferir parecer sobre o mérito econômico da matéria em tela.

Vale ressaltar, inicialmente, que consideramos louvável a iniciativa do ilustre Autor em procurar regular a atuação do INPI nos contratos disciplinados pela Lei 9.279/96. Como afirma em sua justificação, esta lei, ao estabelecer as finalidades do INPI, retirou-lhe as atribuições de adotar medidas no sentido de acelerar e regular a transferência de tecnologia. Nesse sentido, não mais cabe a este órgão se intrometer nos contratos celebrados livremente entre agentes econômicos.

De fato, a averbação de contratos de licença de uso de marcas e de exploração de patentes, bem como o registro de contratos que envolvam outros direitos de propriedade industrial, são efetuados há longo tempo pelo órgão de propriedade industrial vinculado ao Ministério do Comércio e Indústria, seja pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial – DNPI, seja pelo seu sucessor, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

A atribuição ao INPI do registro de contratos de fornecimento de tecnologia só ocorreu com o advento do Código de Propriedade Industrial de 1971, a partir do qual todos esses contratos, sem distinção, ficaram sujeitos ao registro na autarquia, que deveria adotar “(...) *com vistas ao desenvolvimento econômico do país, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia (...)*”.

A Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – modificou especificamente, em seu art. 240, a redação supracitada, para que a averbação do contrato de transferência de tecnologia

pelo INPI tivesse seu âmbito diminuído, restringindo-se a publicar os termos da contratação para que pudessem produzir efeitos em relação a terceiros.

A presente proposta estabelece que o INPI informe os termos do registro à Receita Federal e ao Banco Central do Brasil. A nosso ver, tal medida é desnecessária, uma vez que há legislação específica que prevê a troca de informações entre os órgãos da administração direta e indireta, além do que isto pode estimular o dirigismo contratual pela autarquia.

Além disso, entendemos que a redação do art. 211 da Lei 9.279/96 deva, de fato, especificar melhor os contratos de registro no INPI, mas somente aqueles que não impliquem em licença de direitos. Com efeito, os contratos de licença de direito de exploração de patentes, de exploração de desenho industrial e de uso de marcas têm a sua previsão de averbação pelo INPI disciplinadas em outros artigos da Lei 9.279/96 (arts. 62, 121 e 140). Nesse sentido, propomos a alteração dos arts. 62 e 140 para deixar explícito o mesmo prazo de análise do contrato, trinta dias, já contido no art. 211. Já em relação à situação dos direitos de propriedade industrial envolvidos neste tipo de contratação caberia, também, previsão expressa nestes artigos, para esclarecer a abrangência de atuação do INPI quando da sua averbação.

Ademais, consideramos de suma importância retirar do projeto original qualquer referência à competência do INPI para se manifestar sobre a remuneração contratual, que deve ser livremente pactuada entre as partes contratantes, sob pena de se legitimar exatamente a atitude que o presente projeto pretende coibir.

Diante do exposto, **votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 6.287, de 2009, na forma do Substitutivo anexo.**

Sala da Comissão, em de de 2010.

Deputado ALBANO FRANCO
Relator