

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CFT

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 PEDRO EUGÊNIO

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO GUILHERME CAMPOS

I – RELATÓRIO

O presente projeto altera a lei de propriedade industrial (Lei 9.279/96) para determinar que, além do registro, o INPI também fará as averbações dos contratos de licença de patente ou de uso de marca, de transferência de tecnologia, de franquia e similares, que impliquem transferência de tecnologia, para que produzam efeitos em relação a terceiros. Determina, ainda, que o registro dos contratos limitar-se-á a patentes e marcas licenciadas e às informações quanto à remuneração ao cedente da tecnologia. Define que o INPI efetuará o registro no prazo de 30 dias e que o referido órgão informará os termos de registro à Receita Federal e ao BACEN.

Justifica o nobre autor que as alterações propostas são importantes para apontar na legislação os contratos que deverão ser registrados, bem como para limitar a atuação do INPI ao registro e às averbações subsequentes.

O projeto já foi apreciado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC), na qual foi aprovado na forma do substitutivo que retira a previsão de que o INPI informará os termos do registro de contratos à Receita Federal e ao Banco Central do Brasil; fixa prazo de 30 dias para análise dos contratos de licença de patente e de marcas pelo INPI; e retira qualquer referência à competência do INPI para se manifestar sobre a remuneração contratual.

Encontra-se nesta Comissão onde, no prazo regimental, não recebeu emendas.

É o relatório.

II – VOTO

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação, além de analisar o mérito da proposta, examinar a compatibilidade e adequação financeira e orçamentária da proposição, que impactem aumento de receita ou de despesa pública.

Quanto à análise da compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, verifica-se que a regulamentação dos contratos de transferência de tecnologia e de similares por parte do INPI, bem como o prazo para efetivação do registro desses contratos e a necessidade de informá-los à Receita Federal e ao Banco Central, muito embora aumentem a burocracia da concessão do registro impactando no custo das empresas, não possuem impacto orçamentário ou financeiro público que importe aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, razão pela qual a análise se restringirá ao mérito da proposta.

Com relação ao mérito, entende-se como salutar a iniciativa do autor em regular a atuação do INPI nos contratos de transferência de tecnologia, de franquia e similares, previstos na Lei nº 9.279/96, em especial quanto à limitação da interferência do órgão no mérito dos contratos livremente pactuados entre agentes econômicos. Todavia, a proposta original apresenta alguns aspectos que burocratizam e tornam mais morosa a atuação do INPI para proceder aos registros de sua competência.

Primeiramente, verifica-se no texto original uma falha com relação à boa técnica legislativa, uma vez que a proposta inclui no art. 211 a regulamentação de contratos de licença de patente e de marcas, desconsiderando que os mesmos possuem disciplina em artigos específicos da Lei nº. 9.279/96. Em segundo lugar, verifica-se que a proposta impõe obrigação ao INPI de informar os termos do registro de contratos à Secretaria da Receita Federal e ao Banco Central do Brasil, criando mais um ônus para a citada autarquia, desconsiderando que já existe a troca de informações referentes à aquisição ou transferência de bens intangíveis por meio do SISCOSERV - Sistema

Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio, vinculado à Receita Federal e ao MDIC.

Na Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (CDEIC) o substitutivo aprovado corrige a técnica legislativa, adotando a mesma estrutura existente na Lei nº 9.279/96 e alocando as alterações referentes aos contratos de licença de direitos no art. 62, aos contratos de licença de marca ou patente no art. 140 e os contratos de transferência de tecnologia e franquia no art. 211 da Lei, deixando a proposta mais clara tecnicamente.

Além disso, o substitutivo aprovado mantém a previsão de que o INPI limitar-se-á a verificar a situação e a titularidade dos bens licenciados e/ou depositados, não lhe cabendo, assim, ingressar no mérito do contrato.

Ainda, no mérito, o novo texto retira a previsão de que o INPI deverá informar os termos do registro de contratos à Receita Federal e ao Banco Central do Brasil, em razão de já existir “legislação específica que prevê a troca de informações entre os órgãos da administração direta e indireta”. Concordamos plenamente com tal alteração, pois, à época, a intenção do autor de facilitar a troca de informações entre os órgãos fiscalizadores era uma medida necessária. Todavia, atualmente, tal medida é desnecessária face ao novo sistema implantado pela Receita Federal do Brasil (RFB), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Este novo sistema, chamado de Siscoserv (Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio), possui a função de registrar as compras e os contratos que envolvam toda classe de serviço e bens intangíveis realizados por pessoas físicas e jurídicas estabelecidas em território nacional com pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas no exterior. Ou seja, todos os negócios referentes aos contratos de transferência de tecnologia, licença de direitos e exploração de marca e patentes já devem ser obrigatoriamente informados pelas empresas contratantes e contratadas, por força de lei, sob pena de multa.

Manter a imposição de que o INPI deverá informar à Receita Federal e ao BACEN os registros de contratos de transferência de tecnologia apenas cria mais um ônus para a citada autarquia, aumentando o seu volume de trabalho e tornando mais

moroso o cumprimento de sua atividade fim, qual seja: a realização dos registros de sua competência.

Ademais, ressalte-se que o Siscoserv, em razão de ser um programa totalmente automatizado e eletrônico, cuja base de dados está interligada com outros órgãos de controle, como o BACEN, realiza o trabalho relativo aos “aspectos tributários e de controle de remessas de recursos aos exterior, no caso de pagamento de royalties” com eficiência e eficácia muito superior ao que o INPI poderia realizar, em razão de suas outras atribuições.

Assim, atribuir ao INPI à obrigação de informar os termos de registro dos contratos à Receita Federal e ao Banco Central apenas burocratiza a atuação da autarquia em prejuízo de toda sociedade.

Ainda, o substitutivo aprovado na CDEIC retira qualquer referência à competência do INPI para se manifestar sobre a remuneração contratual, mantendo tal conteúdo na esfera da livre pactuação das partes contratantes. Tal medida é fundamental para fulminar com a ingerência indevida do INPI, limitando sua atuação ao registro e averbações dos contratos.

Por fim, verifica-se que o texto aprovado na CDEIC também corrige uma imperfeição técnica referente à palavra “transferência”, contida no texto atual da Lei de Propriedade Intelectual no seu artigo 211 e substituindo-a por “fornecimento”, uma vez que o termo “transferência” é utilizado juridicamente como ato de transferir (passar) a propriedade de bem ou direito a outrem, enquanto o ato de “fornecer” representa abastecer ou prover, sem necessariamente importar em mudança propriedade. Assim, a troca entre os dois termos viabiliza que apenas nos casos de fornecimento de tecnologia, ou seja, quando não ensejar transferência de bem ou direito entre contratante e contratado, é que caberá registro no INPI. Assim, a substituição dos termos é necessária, meritória e muito eficaz para garantir a eficiência do INPI no cumprimento de suas atribuições.

Nesse sentido, quanto à adequação financeira e orçamentária, nos termos do art. 9º da Norma Interna desta Comissão, não cabe afirmar se a proposição, tanto no seu texto original quanto no substitutivo aprovado na CDEIC, é adequada ou não, por não conter implicações orçamentária e financeira. Com relação ao mérito,

concordamos inteiramente com o texto aprovado na CDEIC, razão pela qual, como medida de eficácia e justiça, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 6.287 de 2009, na forma do Substitutivo aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC).

Sala da Comissão, de de 2013.

Deputado Guilherme Campos