



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 6.287-B, DE 2009

(Do Sr. Carlos Bezerra)

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para regular o registro de contrato de transferência de tecnologia; tendo parecer: da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela aprovação, com substitutivo (relator: DEP. ALBANO FRANCO); e da Comissão de Finanças e Tributação, pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária deste e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e, no mérito, pela aprovação deste e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, com subemenda (relator: DEP. PEDRO EUGÊNIO).

DESPACHO:

ÀS COMISSÕES DE:

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)

APRECIÇÃO:

Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

S U M Á R I O

I - Projeto inicial

II - Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:

- Parecer do relator
- Substitutivo oferecido pelo relator
- Parecer da Comissão

III – Na Comissão de Finanças e Tributação:

- Parecer do relator
- Subemenda oferecida pelo relator
- Parecer da Comissão
- Subemenda adotada pela Comissão
- Voto em separado

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei altera o art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para regular o registro de contrato de transferência de tecnologia e de contrato de franquia e similares pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

Art. 2º O art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 211. O INPI fará o registro e as respectivas 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.

§ 1º A análise do INPI para o registro dos contratos referidos no “caput” restringir-se-á à situação da patente e marca licenciadas, e às informações pactuadas quanto à remuneração ao cedente da tecnologia.

§ 2º O INPI efetuará o registro no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação do pedido.

§ 3º O INPI informará os termos do registro à Secretaria da Receita do Brasil e ao Banco Central do Brasil.” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Os contratos de transferência de tecnologia que envolviam remessa de “royalties” para o exterior eram registrados, até 1964, na Superintendência da Moeda e do Crédito. A partir de então, até dezembro de 1970, os contratos passaram a ser registrados no Banco Central do Brasil, que absorveu

as funções e quadros daquela superintendência. A Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o INPI, investiu a autarquia de poderes para registrar aqueles contratos, conforme dispunha o parágrafo único do art. 2º:

“Art. 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista 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 estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.”

Este artigo teve sua redação alterada pelo art. 240 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”:

“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.”

A nova redação do art. 2º da Lei nº 5.648/70 retira, claramente, as atribuições do INPI de adotar medidas no sentido de acelerar e regular a transferência de tecnologia. Não lhe cabe mais intrometer-se, como no passado, nos contratos celebrados livremente entre agentes econômicos. Esta é a opinião de advogados especializados na matéria, com a qual concordamos.

Assim sendo, apresentamos o presente projeto de lei para alterar a redação do art. 211 da lei da proteção Industrial, afim de que fiquem explicitados no dispositivo os contratos que deverão ser registrados. Julgamos conveniente limitar a atuação do INPI ao registro e às averbações subsequentes no § 1º, cuja redação se baseia na do Ato Normativo nº 120, de 1997, da própria

autarquia, já revogado. O § 2º estabelece o prazo para a efetivação do registro, que é o mesmo determinado no atual parágrafo único do artigo em questão. O § 3º determina que os termos do registro serão informados à Receita Federal do Brasil e ao Banco Central, que são os entes envolvidos nos aspectos tributários e de controle de remessas de recursos ao exterior, no caso de pagamento de “royalties”.

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 2009.

Deputado CARLOS BEZERRA

<p>LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI</p>

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

.....

**TÍTULO VI
DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA**

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.

**TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**CAPÍTULO I
DOS RECURSOS**

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

.....

TÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

.....

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."

Art. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.

.....

.....

LEI 5.648, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1970

Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal.

Parágrafo único. O Instituto gozará dos privilégios da União no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.

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 acordo sobre propriedade industrial.

Art. 3º O patrimônio do Instituto será constituído dos bens, direitos e valores pertencentes à União e atualmente vinculados ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, ou sob sua responsabilidade, e transferidos àquele Instituto por esta Lei, bem como da receita resultante da execução dos seus serviços e dos recursos orçamentários da União que lhe forem proporcionados.

.....

.....

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

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 30 de março de 2010.

DEPUTADO ALBANO FRANCO
Relator

SUBSTITUTIVO AO 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.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Este Substitutivo altera os artigos 62, 140 e 211, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para regular o registro de contrato de transferência

de tecnologia e outros contratos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Art. 2º. O art. 62 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62.....

.....

§ 3º. *A decisão relativa aos pedidos de averbação de contratos de que trata o caput deste artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do pedido de averbação.*

§ 4º. *Quando da averbação dos contratos de exploração de patente, o INPI limitar-se-á a verificar a situação e titularidade da patente licenciada e/ou do depósito de patente licenciado.” (NR)*

Art. 3º. O art. 140 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 140

.....

§ 3º. *A decisão relativa aos pedidos de averbação de contratos de que trata o caput deste artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do pedido de averbação.*

§ 4º. *Quando da averbação dos contratos de exploração de patente, o INPI limitar-se-á a verificar a situação e titularidade da patente licenciada e/ou do depósito de patente licenciado.” (NR)*

Art. 4º. O Título VI e o *caput* do art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

“ TÍTULO VI

DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA, DA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E DA FRANQUIA

Art. 211. O INPI fará registro dos contratos de fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica, franquia e similares para que produzam efeito em relação a terceiros.

.....”(NR).

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 30 de março de 2010.

Deputado ALBANO FRANCO
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com substitutivo, o Projeto de Lei nº 6.287/2009, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Albano Franco.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Dr. Ubiali - Presidente, Laurez Moreira - Vice-Presidente, Andre Vargas, Edson Ezequiel, Renato Molling, Albano Franco, Guilherme Campos, José Carlos Machado, Moreira Mendes, Silas Brasileiro e Simão Sessim.

Sala da Comissão, em 5 de maio de 2010.

Deputado DR. UBIALI
Presidente

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – RELATÓRIO

O presente projeto de lei, de autoria do ilustre Deputado Carlos Bezerra, modifica a disciplina do registro, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), dos contratos de transferência de tecnologia e dos contratos de franquia e similares. Justifica o autor da proposta que a alteração é necessária para harmonizar a sistemática de registro desses contratos com as mudanças nas atribuições institucionais do INPI promovidas pela Lei n.º 9.279, de 1996.

Com esse desígnio, o PL acrescenta parágrafos ao art. 211 da Lei para explicitar que a atuação do INPI no contexto dos registros dos contratos mencionados *“restringir-se-á à situação da patente e marca licenciadas, e às informações pactuadas quanto à remuneração ao cedente da tecnologia”*. Estabelece, também, que os termos dos registros deverão ser informados à Secretaria de Receita Federal e ao Banco Central do Brasil.

A matéria tramitou inicialmente pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC), foro em que foi aprovada na forma de um Substitutivo que, em síntese, i) reposicionou as especificações relacionadas aos registros de contratos de licenças de direito e de explorações de patentes nos artigos próprios – 62 e 140 – da Lei n.º 9.279, de 1996 e ii) retirou a menção quanto à análise da remuneração e excluiu a determinação de informação à Receita Federal e ao Banco Central do Brasil.

Nesta Comissão de Finanças e Tributação, recebemos a honrosa incumbência de relatar o Projeto, que não recebeu emendas.

É o relatório.

II – VOTO DO RELATOR

Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, apreciar as proposições quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI, art. 53, II) e de Norma Interna da Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de maio de 1996, que *“estabelece procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira”*.

De acordo com o Regimento Interno, somente aquelas proposições que *“importem aumento ou diminuição de receita ou de despesa pública”* estão sujeitas ao exame de compatibilidade ou adequação financeira e orçamentária. Neste sentido dispõe também o art. 9º de Norma Interna, aprovada pela CFT em 29.05.96, in verbis:

“Art. 9º Quando a matéria não tiver implicações orçamentária e financeira deve-se concluir no voto final que à Comissão não cabe afirmar se a proposição é adequada ou não.”

O projeto em apreço pretende alterar o art. 211 da Lei n.º 9.279, 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 da Propriedade Industrial (INPI).

As modificações propostas para o citado artigo incluem a especificação da competência do INPI no registro dos referidos contratos, o prazo de registro e a necessidade de informação dos termos do registro à Secretaria da Receita Federal e ao Banco Central do Brasil, o que não interfere no montante de despesas ou de receitas públicas federais.

Também não trazem qualquer impacto no orçamento da União as alterações introduzidas pelo Substitutivo aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, as quais introduzem apenas modificações de caráter normativo para regular o registro de contrato de transferência de tecnologia e outros contratos correlatos.

No que tange ao mérito, concordamos com a linha adotada pela CDEIC em sua apreciação. Com a alteração do art. 2º da Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 5.6448, de 1970) pelo art. 240 da Lei n.º 9.279, de 1996, as funções exercidas pelo INPI no âmbito dos contratos de tecnologia sofreram indubitosa limitação, deixando de abarcar providências interventivas que pudessem traduzir *“medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes”*. Nessa nova moldura, competiria ao INPI, na seara dos registros de contratos de transferência de tecnologia e afins, aferir a adequação da patente e da marca às prescrições legais, mas sem interferir nas condições livremente pactuadas pelos agentes econômicos envolvidos.

Permeada por essa compreensão, a CDEIC manteve a ideia central do Projeto, de delimitar a natureza das atribuições do INPI à verificação da situação da patente e marca, mas escolheu, em seu substitutivo, modo ligeiramente diverso de formalizar essa inovação normativa. Em lugar de tratar de todas as modalidades de contrato relacionadas à transferência de tecnologia apenas no art. 211, o substitutivo pretendeu seguir a topologia já adotada pela Lei n.º 9.279, de 1996, que versa sobre os contratos de licença de direitos no art. 62, sobre os contratos de licença de exploração de marca ou patente no art. 140 e apenas sobre

os contratos referentes a tecnologia e franquia no art. 211. Concordamos com referida abordagem.

Estamos de acordo também com a supressão da alusão à remuneração ao cedente da tecnologia. Não nos parece, de fato, consentâneo com as novas feições do INPI imiscuir-se nas condições financeiras pactuadas pelas partes.

Em relação à retirada, pelo substitutivo, da possibilidade de intercâmbio de informações com a Receita Federal e Banco Central, pedimos vênua para discordar. É bem verdade que a Receita Federal e o Banco Central, de acordo com a legislação tributária e com as normas que regulam o registro de capitais internacionais, detêm poderes para solicitar dos agentes econômicos os dados relacionados com as respectivas esferas de fiscalização. Não vislumbramos prejuízos, contudo, a que se facilite o intercâmbio, agilizando a troca de informações e aperfeiçoando os instrumentos fiscalizatórios do Estado em prol de toda a sociedade. Para reinserir a previsão de intercâmbio de informações, apresentamos subemenda ao Substitutivo aprovado na CDEIC.

Em vista dessas ponderações, **voto**, pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição da receita ou despesa pública, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, **quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto de Lei n.º 6.287, de 2009, na forma do Substitutivo aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) com a subemenda anexa.**

Sala da Comissão, em de de 2011.

Deputado PEDRO EUGÊNIO
Relator

SUBEMENDA

Dê-se ao Art. 4º do Substitutivo aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio a seguinte redação:

“Art. 4º O Título VI e o art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘TÍTULO VI

*DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA, DA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E DA FRANQUIA*

Art. 211. O INPI fará registro dos contratos de fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica, franquia e similares para que produzam efeito em relação a terceiros.

§ 1º A decisão relativa aos pedidos de averbação de contratos de que trata o caput será proferida no prazo de 30 dias, contados a partir da data do pedido de averbação.

§ 2º O INPI informará os termos do registro à Receita Federal do Brasil e ao Banco Central do Brasil.’ “

Sala da Comissão, em 16 de novembro de 2011.

Deputado PEDRO EUGÊNIO
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 6.287/2009 e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e, no mérito, pela aprovação do PL nº 6.287/2009 e do Substitutivo da CDEIC, com Subemenda, nos termos do parecer do relator, Deputado Pedro Eugênio. O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Mário Feitoza - Presidente, Pedro Eugênio e Jose Stédile - Vice-Presidentes, Afonso Florence, Alfredo Kaefer, Cláudio Puty, Davi Alves Silva Júnior,

Edmar Arruda, Efraim Filho, Genecias Noronha, Guilherme Campos, Jerônimo Goergen, João Magalhães, José Humberto, José Priante, Júlio Cesar, Leonardo Quintão, Luiz Carlos Hauly, Miro Teixeira, Nelson Marchezan Junior, Nelson Meurer, Pauderney Avelino, Paulo Teixeira, Pedro Novais, Pepe Vargas, Vaz de Lima, Celso Maldaner, Dr. Ubiali, João Maia e Toninho Pinheiro.

Sala da Comissão, em 2 de abril de 2014.

Deputado MÁRIO FEITOZA
Presidente

**SUBMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO AO
PROJETO DE LEI Nº 6.287, DE 2009.**

Dê-se ao Art. 4º do Substitutivo aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio a seguinte redação:

“Art. 4º O Título VI e o art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘TÍTULO VI

*DO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA, DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
DA FRANQUIA*

Art. 211. O INPI fará registro dos contratos de fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica, franquia e similares para que produzam efeito em relação a terceiros.

§ 1º A decisão relativa aos pedidos de averbação de contratos de que trata o caput será proferida no prazo de 30 dias, contados a partir da data do pedido de averbação.

§ 2º O INPI informará os termos do registro à Receita Federal do Brasil e ao Banco Central do Brasil.’ “

Sala da Comissão, em 02 de abril de 2014.

Deputado MÁRIO FEITOZA
Presidente

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, 09 de abril de 2013.

Deputado Guilherme Campos

FIM DO DOCUMENTO
