



CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO HELDER SALOMÃO – PT/ES

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO DE LEI Nº 7.599, DE 2017

Suprime o art. 62 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que "Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial".

Autor: Deputado JHC

Relator: Deputado HELDER SALOMÃO

I – RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 7.599, de 2017, de autoria do nobre Deputado JHC, suprime o art. 62 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a qual "Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial". A Proposição revoga a exigência de averbação de contrato de licença pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Composto por dois artigos, o Projeto em análise, segundo o art. 1º, revoga o art. 62, *caput*, e seus parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, ao passo que o art. 2º determina que a lei entra em vigor na data de sua publicação oficial.

Na justificação, o Autor avalia que o art. 62 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, traria entraves burocráticos aos negócios que dependem de averbação do contrato de licença junto ao INPI. Entende também que a obrigação atual de que o contrato de licença produza efeitos perante terceiros apenas após a referida averbação configuraria ato cartorial em desfavor da atividade empresarial.

Como o § 2º do mencionado art. 62 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, atualmente estabelece que o contrato de licença, para efeito de validade de prova de uso, não precisará estar averbado no INPI, julga o Autor que a exigência de





CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO HELDER SALOMÃO – PT/ES

avermamento se tornaria inócua, uma vez que contrato já produziria efeitos e teria validade no mundo jurídico. Assim, conclui que esse averbamento seria anacrônico e desnecessário com respeito ao ordenamento jurídico nacional, bem como geraria cobrança de taxas que impõem custos injustificáveis e perda de competitividade para as empresas brasileiras.

Com respeito à tramitação, o Projeto de Lei nº 7.599, de 2017, foi apresentado em 10/05/2017 pelo Deputado JHC (PSB-AL). Em 19/05/2017, foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD), estando sujeito à apreciação conclusiva pelas Comissões e ao regime de tramitação ordinária.

Em 22/05/2017, a Proposição foi recebida pela CDEICS. Tive a honra de ser designado Relator da matéria nesta Comissão em 24/05/2017. Em 25/05/2017, foi aberto prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões a partir de 26/05/2017), o qual foi encerrado em 07/06/2017, sem apresentação de Emendas.

A Proposição foi arquivada em 31/01/2019 e desarquivada em 21/02/2019, em conformidade com o despacho exarado no Requerimento nº 169/2019. Em 18/03/2019, fui novamente designado Relator da matéria na CDEICS. Foi reaberto, em 19/03/2019, prazo para emendamento ao Projeto (5 sessões a partir de 20/03/2019), que se encerrou em 28/03/2019, sem a apresentação de Emendas.

Em 17/03/2021, apresentei Parecer do Relator nº 1 CDEICS, pela aprovação. O Projeto foi retirado de pauta em 24/03/2021 e em 07/04/2021. Em 20/04/2021, a Proposição foi devolvida ao Relator para alterações no parecer.

Nesta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, cabe a apreciação da matéria quanto ao mérito, consoante os aspectos atinentes às atribuições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento Interno desta Casa.

É o nosso Relatório.

II – VOTO DO RELATOR

Em um mundo marcado por intenso processo de globalização dos sistemas produtivos, gerados pela revolução de áreas como tecnologia da informação,





CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO HELDER SALOMÃO – PT/ES

comunicação, biotecnologia, engenharia genética, digitalização, dentre outras, deve-se considerar que o desenho de estratégias nacionais precisa ser concebido em função das possibilidades existentes no território, das competências locais e recursos naturais, assim como da implementação de processos regulatórios – pré-requisitos para uma incorporação soberana à economia mundial.

Diante de um cenário em constante mutação, cabe mitigar os riscos originados de fontes de instabilidade (tanto comercial, em especial, financeira, quanto regulatória) e os riscos de exclusão para aqueles países que estão em desigualdade frente às tecnologias disruptivas. A incorporação de novas tecnologias ao sistema produtivo, em escala global, tem provocado uma reestruturação territorial e organizacional da produção mundial de manufaturas, paralelamente ao crescente processo de concentração e centralização da produção em grandes corporações globais.

Nesse cenário de profundas transformações, países como o Brasil devem realizar um importante esforço para consolidação de sua infraestrutura laboratorial e científica e para a elevação dos dispêndios em inovação, em sua cadeia produtiva e na capacitação da mão de obra, abrindo, dessa forma, espaço para a diminuição de custos unitários, mudanças nos processos de trabalho e no perfil de qualificação do emprego.

Para esse esforço, tem papel decisivo uma base econômica sólida, apoiada em um processo endógeno e dinâmico de inovação, com um forte processo regulatório que, como dito acima, mitigue possíveis restrições impostas ao comércio e garanta um desenvolvimento centrado no interesse estratégico nacional, para compensar as tensões distributivas que a globalização gera, tanto entre os países como no interior deles.

Enfrentar os desafios do desenvolvimento tecnológico sustentado, da competitividade sistêmica e do ingresso da esfera produtiva na era digital subentende uma estrutura normativa adequada, com a regulamentação dos direitos de propriedade industrial, de modo a oferecer um ambiente propício para o desenvolvimento de sua capacidade tecnológica. Elaborar diretrizes de políticas ativas para fortalecer o sistema de inovação nacional é decisivo para a definição de estratégias de competitividade.

Desde o final da década de 80, vivenciamos um intenso debate internacional sobre a homogeneização normativa em matéria de propriedade intelectual. Tal processo foi determinado, em grande medida, pelas circunstâncias da economia norte-americana, devido à perda relativa de sua competitividade internacional. Verificou-





CÂMARA DOS DEPUTADOS

DEPUTADO HELDER SALOMÃO – PT/ES

se, à época, forte pressão do Departamento de Comércio dos EUA para a inclusão, na agenda, de negociações bilaterais relativas à legislação sobre patentes de invenção, com a finalidade de aumentar o grau de proteção aos titulares dos direitos e elevar a competitividade da economia americana.

Como sabemos, o resultado final deste processo foi o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS, na sigla em inglês) da Rodada Uruguai, que estabeleceu padrões para a regulamentação da propriedade intelectual nos países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Diante de um novo ambiente normativo, os países membros da OMC procederam às alterações de suas leis nacionais, adotando estratégias de liberalização comercial, que afetaram profundamente o regime legal prevalecente. Ainda assim, estudos de organismos internacionais, realizados pelo Banco Mundial e pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), têm levantado questões sobre as vantagens inerentes à adoção da harmonização das leis nacionais para os processos de aprendizagem e redução do atraso tecnológico.

A mudança do regime legal, ou seja, do Código de Propriedade Industrial da Lei nº 5.772, de 1971, para a Lei nº 9.279, de 1994, a Lei de Propriedade Industrial (LPI), provocou, dentre outros aspectos, uma enorme desregulamentação no tocante à análise dos contratos de transferência de tecnologia. Tal procedimento fragilizou, de forma significativa, a verificação de cláusulas de concorrência desleal, a remessa disfarçada de lucros e cláusulas abusivas/restritivas, relativas ao território de exploração da patente ou segredo de negócio, o que relativiza os “possíveis” benefícios que a nova proteção dos direitos de propriedade industrial deveria proporcionar para os países em desenvolvimento.

O Projeto de Lei nº 7.599, de 2017, que tramita na Câmara dos Deputados, de autoria do preclaro Deputado JHC, pretende suprimir o art. 62 da Lei nº 9.279, de 1996. Esse Projeto pode, na realidade, não proporcionar os benefícios de desburocratização ou redução de custos para as micro e pequenas empresas brasileiras. Os custos podem se agravar quando não se analisam as questões inerentes à concorrência desleal, servindo a interesses das grandes corporações e atos de concentração. O manejo do tema é complexo e oneroso e, portanto, requer uma avaliação aprofundada dos riscos de sucumbir, de vez, a área de análise de contratos de transferência de tecnologia no âmbito do INPI.





CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO HELDER SALOMÃO – PT/ES

Inegavelmente, os esforços na redução de custos para as empresas, em especial as micro e pequenas, neste momento de pandemia e baixo crescimento, é fundamental. No entanto, não pode ser à custa da redução do aparato regulatório do Estado. Os esforços na elevação das atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), no âmbito de estratégias de competitividade sistêmica, são essenciais diante do atual cenário, porém a regulação é valiosa para as relações de comércio intrarregional, em especial aquelas que associam a proteção ou propriedade intelectual com a atração de investimento estrangeiro direto, para criar um ambiente propício ao uso efetivo da tecnologia no país receptor.

A averbação dos contratos de licença e de transferência de tecnologia pelo INPI, conforme previsto nos arts. 62, 121, 140 e 211 da Lei da Propriedade Industrial, produz efeitos perante terceiros e confere segurança jurídica e transparência ao negócio. Tais artigos da LPI garantem a manutenção do sistema de averbação e publicação em vigor e devem ser mantidos para que o INPI possa cumprir sua missão. Suprimir essa previsão legal diminuiria a transparência do mercado de tecnologia e aumentaria os custos de transação.

Além disso, os Termos da Averbação (partes envolvidas, objeto da contratação, valor negociado e prazo) são publicados na Revista da Propriedade Industrial, o que permite que o mercado estabeleça referências e parâmetros. O acesso a esse banco de dados deve certamente ser de interesse das empresas e é também importante para a elaboração e avaliação das políticas públicas.

A supressão do art. 62 da LPI criará ainda problemas para as empresas quando do Registro da Operação Financeira junto ao Banco Central do Brasil, pois para a realização desse registro é necessária a inclusão do número do Certificado de Averbação emitido pelo INPI.

Cabe ainda salientar que a Lei nº 4.506, de 1964, que dispõe sobre o Imposto de Renda, permite, em seus arts. 58 e 71, a dedução, observados os limites fixados, de despesas com assistência técnica e *royalties*. A viabilização de tais deduções exige o Registro da Operação Financeira no Banco Central e, consequentemente, o Certificado de Averbação expedido pelo INPI.

Vale ainda mencionar que a supressão do art. 62 da LPI dificulta também a operacionalização do art. 64, relativo à Oferta de Patentes, já que antes da publicação da oferta é feita uma busca no banco de dados de contratos de licença para verificar a inexistência de contratos de licença exclusiva.





CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO HELDER SALOMÃO – PT/ES

Diante do exposto, **votamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 7.599, de 2017**, de autoria do ilustre Deputado JHC, que suprime o art. 62 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a qual “Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”.

Sala da Comissão, em de de 2021.

Deputado HELDER SALOMÃO
Relator

2021-6775

