

REVISTA DA

ABPI

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



ISSN 1980-2846

146

Jan/Fev de 2017

UM EPISÓDIO DA DIPLOMACIA COMERCIAL  
BRASILEIRA: A CONTROVÉRSIA INICIADA PELOS  
EUA SOBRE O ARTIGO 68 DA LEI DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL E A RESPOSTA DO BRASIL  
NUNO PIRES DE CARVALHO

O RECENTE *LEADING CASE* DO STJ A RESPEITO  
DA ATUAÇÃO DO INPI NA ANÁLISE DOS  
CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  
GABRIEL LEONARDOS

O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 E A  
PROPRIEDADE INDUSTRIAL: O IMPACTO DAS  
INOVAÇÕES SOBRE TUTELA PROVISÓRIA  
HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO,  
TATIANA MACHADO ALVES E ROBERTO RODRIGUES  
MONTEIRO DE PINHO

A PRÁXIS CONFLITUOSA SOBRE A PROTEÇÃO  
DO DOSSIÊ CLÍNICO PARA MEDICAMENTOS DE  
USO HUMANO NO BRASIL: PROGNÓSTICOS E  
POLÍTICAS PÚBLICAS  
PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

ASPECTOS PRÁTICOS DO PENHOR DE MARCAS  
DIOGO DIAS TEIXEIRA

O PARADOXO DA EXPLORAÇÃO DA DENOMINAÇÃO  
DE ORIGEM PELA INDÚSTRIA TEQUILEIRA MEXICANA  
ANDRÉ TIBAU CAMPOS E LUCIA REGINA RANGEL  
DE MORAES VALENTE FERNANDES

CRIMES ELETRÔNICOS  
EMÍLIA MALGUEIRO CAMPOS E MAÍRA LINS PRADO

JURISPRUDÊNCIA COMENTADA  
O CASO DA FOTOGRAFIA DO BISMARCK, COM  
COMENTÁRIOS DE JOSEF KOHLER  
KARIN GRAU-KUNTZ



# O RECENTE LEADING CASE DO STJ A RESPEITO DA ATUAÇÃO DO INPI NA ANÁLISE DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

GABRIEL LEONARDOS

Advogado no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Mestre em Direito (USP). Pós-graduado pela Universidade Ludwig-Maximilian de Munique. Sócio-sênior de Kasznar Leonardos Advogados. E-mail: gabriel.leonardos@kasznarleonardos.com.

Em 16 de fevereiro de 2017 a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu um *leading case* no qual a Corte se pronunciou favoravelmente à intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI nos contratos internacionais de transferência de tecnologia, incluindo de licenças de marcas, patentes, desenhos industriais, franquias e de assistência técnica. A seguir, transcrevo a ementa deste recente acórdão:

Administrativo. Mandado de segurança. INPI. Contrato de transferência de tecnologia. Averbação. Alteração de cláusula por parte da autarquia. Descabimento. Lei nº 4.131/1962. Matéria não prequestionada. Art. 50 da Lei nº 8.383/1991. *Royalties*. Dedução e pagamento. Questão de fundo. Atuação do INPI. Artigo 240 da Lei nº 9.279/1996. Interpretação adequada. Valoração da cláusula geral de atendimento das funções social, Econômica, jurídica e técnica. Finalidades públicas Preservadas. Precedentes. Denegação da ordem. Recurso parcialmente conhecido e negado provimento.

I. Ação mandamental impetrada na origem, na qual empresas voltaram-se contra ato administrativo praticado pelo INPI que, ao averbar contratos de transferência de tecnologia por elas celebrados, alterou

cláusulas, de forma unilateral, fazendo-os passar de onerosos para gratuitos.

II. Ausência de prequestionamento em relação às matérias constantes nos invocados artigos da Lei nº 4.131/1962. Incidência das Súmulas nºs 282/STF e 211/STJ.

III. A discussão acerca de possível violação do art. 50 da Lei nº 8.383/1991 diz respeito à questão de deduções de pagamento de *royalties*, matéria de fundo dos contratos, que não interfere na deliberação dos autos, restritos à análise de limite de atuação administrativa do INPI, matéria atinente à Primeira Seção desta Corte.

IV. A supressão operada na redação originária do art. 2º da Lei nº 5.648/1970, em razão do advento do artigo 240 da Lei nº 9.279/1996, não implica, por si só, em uma conclusão mecânica restritiva da capacidade de intervenção do INPI. Imprescindibilidade de conformação das atividades da autarquia federal com a cláusula geral de resguardo das funções social, econômica, jurídica e técnica.

V. Possibilidade do INPI intervir no âmbito negocial de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à Propriedade Industrial. Inexistência de extrapolção de atribuições.



## Laudos semióticos: tradição e expertise

Profa. Dra. Clotilde Perez — 20 anos de experiência na elaboração de laudos semióticos para subsidiar decisões de cópia ou simulações de dress code, tais como símbolo, logo, embalagem, rótulo, slogan, mascotes, layout de lojas, machines, bem como design de produtos, publicidade, e demais ações judiciais relativas à propriedade intelectual. Experiente na elaboração de pesquisas para sustentar secondary meaning, bem como o reconhecimento de marca de alto renome.

Clotilde Perez é Livre-docente em Ciências da Comunicação pela USP e doutora em Comunicação e Semiótica. Professora da ECA USP e da PUC SP. Fundadora da Casa Semio.

(11) 99981 1554  
clopez@casasemio.com.br  
www.casasemio.com.br





VI. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, negado provimento.

(Recurso Especial nº 1.200.528-RJ, da 2ª Turma do STJ, j. em 16/02/2017, unânime, rel. Min. Francisco Falcão)

Antes de examinar os detalhes desta recente decisão, irei expor o histórico da questão. Sabe-se que a validade dos contratos internacionais de transferência de tecnologia não está sujeita ao dirigismo contratual do INPI, mas a aprovação prévia pelo INPI de tais contratos é indispensável para a produção de diversos efeitos relevantes, o que faz com que, na prática, tal aprovação seja indispensável em um grande número de casos. Assim, a aprovação pelo INPI produz os seguintes efeitos: (a) autoriza a remessa de pagamentos ao exterior, habilitando o licenciado brasileiro a realizar os contratos de câmbio; (b) quando o licenciado é uma empresa tributada pelo lucro real, a aprovação pelo INPI permite a dedutibilidade fiscal dos pagamentos como despesas operacionais, dentro de limites fixados pela Portaria nº 436, de 30/12/1958, do Ministro da Fazenda (ainda hoje em vigor, com pouquíssimas alterações); (c) concede ao licenciado legitimidade *ad causam* ativa para mover ações contra terceiros infratores, desde que tal possibilidade esteja prevista no contrato; e (d) cria uma presunção legal de publicidade, ou seja, de conhecimento *erga omnes* do contrato (ainda que o INPI publique apenas um breve extrato do contrato, para noticiar a sua existência e condições básicas, e jamais forneça cópias a terceiros).

No processo de aprovação de um contrato pelo INPI, esta autarquia federal, desde sua criação em 1970, sempre se considerou autorizada a exigir modificações das condições contratuais, e caso as partes não acatem as exigências formuladas, o INPI pode recusar o registro ou averbação do contrato. Na lei que criou o INPI (Lei nº 5.648, de 11/12/1970), havia um dispositivo que parecia dar ao INPI essa prerrogativa, ao estabelecer que o INPI poderia adotar “com vistas ao desenvolvimento nacional, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes” (art. 2º, parágrafo único).

Com base neste dispositivo legal, em diversas ocasiões na década de 1980 o Poder Judiciário nacional considerou válido o dirigismo contratual exercido pelo INPI ao formular exigências a fim de subordinar a aprovação de contratos à modificação de cláusulas que haviam sido anteriormente livremente negociadas pelas partes.

Posteriormente, quando dos debates legislativos que resultaram na atual Lei da Propriedade Industrial - LPI (Lei nº 9.279, de 14/05/1996), percebeu-se a deliberada intenção do legislador em retirar essa prerrogativa do INPI, e o resultado foi a modificação do artigo 2º da lei que criou o INPI, para suprimir o trecho acima transcrito, modificação esta introduzida pelo artigo 240 da LPI.

Assim, desde 1996 há uma forte corrente doutrinária (à qual me filio, já tendo mencionado isto em diversos artigos) que entende

que foi revogado o poder do INPI de recusar a aprovação de contratos de transferência de tecnologia, quando tal recusa se fundamenta apenas em uma concepção política ou discricionária do órgão, e não possua fundamento em uma norma legal concreta. Até mesmo por causa desta interpretação da LPI, ou talvez porque os tempos mudaram e a economia brasileira foi em grande parte liberalizada, o fato é que depois da edição da LPI as exigências do INPI se reduziram drasticamente. Se, no passado (entre 1970 e até fins da década de 1980), podia ser dito que o verdadeiro papel do INPI era dificultar ou impedir a aquisição de tecnologia do exterior, a partir de 1990 e principalmente nas últimas duas décadas, em que pese tenham sido mantidos os procedimentos burocráticos, a rigor o INPI deixou de ser um entrave real às empresas brasileiras e, em grande parte, as exigências formuladas pela autarquia nos processos de aprovação dos contratos passaram a se restringir a formalidades, normalmente superáveis pelas partes com a apresentação de um simples aditivo contratual.

Sem embargo, apesar da progressiva liberalização dos procedimentos do INPI, nos últimos 20 anos houve, ainda, algumas ocasiões em que o INPI decidiu intervir em cláusulas livremente negociadas pelas partes. Em junho de 2008 e abril de 2009, em dois processos distintos (apelações 2006.51.01.504157-8 e 2007.51.01.800906-6), o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) decidiu que tal intervenção era legítima, no primeiro, e ilegítima, no segundo (situação explicável porque diferentes desembargadores participaram de cada um desses julgamentos). Nesses dois casos discutia-se se o preço pela tecnologia (o *royalty*) pode, ou não, ser livremente contratado entre empresas não relacionadas. Ainda estamos aguardando o posicionamento do STJ em relação a esses dois casos.

Chegamos, enfim, à recente decisão do STJ que desejamos aqui comentar (REsp 1.200.528-RJ), que trata de contrato entre duas empresas do mesmo grupo, ou seja, uma empresa estrangeira e a sua subsidiária brasileira. Neste caso, segundo percebe-se pelas peças do processo, a subsidiária brasileira desejava a aprovação do INPI para pagar *royalties* pela licença de uso de marcas (1% sobre as vendas líquidas), quando já estava pagando *royalties* pela transferência de tecnologia (no caso, de 3%). O argumento da empresa era que, sendo 5% o limite máximo legal de dedutibilidade fiscal aplicável aos contratos entre empresas relacionadas, não haveria impedimento ao pagamento total, combinado, de 4% de *royalties* em favor da sua matriz estrangeira, e, portanto, seria ilegal a recusa do INPI em aprovar o contrato.

Neste ponto, vale lembrar que a nossa legislação cambial trata de forma diversa os pagamentos entre empresas independentes, de um lado, e as relacionadas, de outro. Com efeito para contratos entre as primeiras jamais houve um limite legal de valores que poderiam ser remetidos a título de pagamentos para o exterior, mas havia (e continua a haver), isto sim, apenas limites de dedutibilidade fiscal.

Por seu turno, para contratos entre empresas do mesmo grupo (como é o caso aqui comentado), havia uma proibição absoluta de remissibilidade entre 1962 e 1991, instituída pelo artigo 14 da Lei nº 4.131, de 03/09/1962, a qual foi mitigada pelo parágrafo único do artigo 50 da Lei nº 8.383, de 30/12/1991, o qual passou a permitir a remessa de *royalties* apenas nos estritos limites em que os pagamentos fossem também dedutíveis para o imposto de renda.

Para os leitores que não são versados na sistemática do imposto de renda farei uma breve digressão a respeito da dedutibilidade fiscal, apenas para fins didáticos, e desde já peço desculpas pela excessiva simplificação do tema. Entre os dois principais métodos de apuração do imposto de renda estão os métodos do lucro real e o do lucro presumido. Para apurar o imposto segundo o lucro presumido (método adotado pela maioria das empresas brasileiras) basta apurar o faturamento da empresa e, a partir deste, “presume-se” que o lucro é um determinado percentual e, uma vez calculado o lucro (sob esta metodologia de “presunção”), aplica-se a alíquota do imposto de renda e se calcula o valor do tributo devido. Por sua vez, na apuração segundo o lucro real ocorre um cálculo efetivo do lucro sujeito à tributação, deduzindo-se todos os custos e despesas da receita, até se chegar ao “lucro real”.

Empresas de maior porte são obrigadas a calcular o imposto segundo o lucro real e, para estas, é evidente que quanto maiores forem as despesas dedutíveis, menor será o imposto a pagar. Por isto, é muito importante para tais empresas que os seus desembolsos possam ser classificados como “despesas operacionais” e, portanto, dedutíveis na apuração do imposto; do contrário, a empresa terá sofrido o desembolso financeiro, mas não terá a respectiva redução do imposto devido.

Com relação às restrições à remissibilidade, por seu turno, vale lembrar que a referida Lei nº 4.131/1962 era conhecida como “a lei da remessa de lucros”, e a mesma foi aprovada durante o governo João Goulart (considerado de esquerda, posteriormente interrompido pelo Golpe Civil-Militar de 1964) a fim de restringir as remessas ao exterior de lucros das multinacionais instaladas no Brasil. Por esta lei, as multinacionais com operações no Brasil deveriam trazer “de graça” (ou seja, sem cobrar à parte por isto) o

direito de uso de suas patentes, marcas e *know-how*. Esta foi a origem da proibição da remessa de *royalties* entre as subsidiárias instaladas no Brasil e as suas matrizes no exterior, que vigorou por quase 30 anos entre nós.

Retornando à nossa análise: viu-se, portanto, para contratos entre a subsidiária brasileira e a sua matriz no exterior o limite de remessa é também o limite de dedutibilidade. Errou, portanto o acórdão comentado ao afirmar que o artigo 50 da Lei nº 8.383/1991 trata apenas de dedutibilidade fiscal. A discussão, no caso concreto, dizia respeito a uma norma cambial que limita a remissibilidade de divisas, apenas tomando emprestado, para tanto, o critério da dedutibilidade fiscal.

Quanto à dedutibilidade, as leis fiscais efetivamente fixam para a dedutibilidade um teto máximo de 5% das vendas, mas a Portaria do Ministro da Fazenda nº 436, de 1958, já mencionada acima, estabeleceu limites menores, que variam de 1% a 5%, dependendo da área da indústria em que a tecnologia vá ser aplicada. No caso submetido ao STJ, aparentemente o INPI entendeu aplicável ao caso o limite de 2%, que o item 12 da referida portaria estabelece para os “artigos de higiene e cuidados pessoais”.

Mais grave ainda, quanto aos pagamentos por licença de uso de marcas, a mesma portaria cria uma restrição abusiva quando estabelece que é permitida a dedutibilidade do montante de 1% das vendas quando tal uso “não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação” (Portaria nº 436/1958, item “a”, II). Essa redação é de difícil compreensão, mas há décadas a interpretação *a contrario sensu* dada pelo INPI – ao meu ver uma interpretação possível, embora não a melhor – é a de que se uma empresa já está pagando por transferência de tecnologia, a licença da marca deve vir “de graça”, como um “brinde”, não sendo possível realizar pagamentos simultâneos por contratos que, a rigor, possuem natureza e objetos diversos.

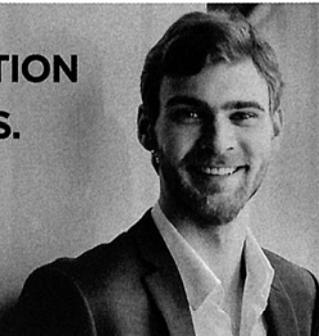
Entendo que a discussão no STJ não deveria ter sido em torno dos poderes do INPI, mas sim quanto à vigência da Portaria nº 436/1958. Neste ponto, parece-me, *data venia*, inadequada a afirmativa feita no acórdão no sentido de que estão mantidas as prerrogativas do INPI para “intervir no âmbito negocial de trans-

**EFFECTIVE PROTECTION  
FOR YOUR IP ASSETS.**



CARLOS E. B. FERNANDES  
ATTORNEY-AT-LAW

**CARLOS E. BORGHI-FERNANDES, CEO**  
+55 19 3294-0380






**PATCORP**  
INTELLECTUAL PROPERTY MANAGING

Patents, Trademarks  
& Copyrights

[www.patcorp.com.br](http://www.patcorp.com.br)

patentikinnove

[www.patentikinnove.com.br](http://www.patentikinnove.com.br)



ferência de tecnologia”, pois, a rigor, não se cuidava, nos autos, de saber se o INPI poderia “intervir” no contrato, ou não, mas sim da verificação se a Portaria do Ministro da Fazenda (que não possui força de lei) poderia restringir a dedutibilidade fiscal para limites inferiores a 5% (este, lembre-se, é o limite máximo fixado em lei) tal como ela o fez. Esta análise da vigência da Portaria, ainda nos dias de hoje, deveria ser feita à luz do artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição de 1988, que revogou as normas exaradas pelo Poder Executivo com base em delegações de competência normativa feitas sob a égide da Constituição anterior.

Da mesma forma, parece-me desnecessária a afirmação do acórdão de que a modificação feita pela LPI de 1996 no artigo 2º da lei que criou o INPI não implicou em uma restrição da capacidade de intervenção do INPI, pois, no caso concreto, em que a exigência foi formulada para cumprir as normas fiscais (ainda que se trate de norma infralegal, como uma Portaria), não é necessário reconhecer qualquer poder discricionário do INPI para se admitir que ele tinha o dever de agir da forma que fez, simplesmente aplicando uma norma cambial.

É um infortúnio para as empresas nacionais que o primeiro caso a ser decidido pelo STJ a respeito dessas questões não tenha sido um caso entre empresas não relacionadas (como seriam os dois casos acima mencionados, decididos pelo TRF-2 em 2008 e 2009), pois, aí sim, poder-se-ia testar adequadamente os limites do dirigismo contratual do INPI. No caso agora decidido pelo STJ, parece-me que o INPI estava apenas aplicando a legislação cambial e fiscal aplicável aos contratos entre empresas do mesmo grupo, a rigor sem qualquer discricionariedade ou juízo de valor, seguindo uma interpretação constante, que está inalterada há várias décadas, e obedecendo à letra expressa da malsinada Portaria nº 436/1958.

Esperamos, portanto, que em ocasião futura o STJ tenha oportunidade de visitar a questão, e que oxalá o faça sem prender-se ao precedente recém-prolatado o qual, como demonstramos acima, na realidade simplesmente limitou-se a coonestar o poder-dever do INPI de aplicar a Portaria nº 436/1958 aos contratos entre empresas relacionadas, algo que me parece formalmente acertado, ao menos enquanto não ocorrer – como propugno – a declaração judicial da revogação integral da referida Portaria nº 436/1958 pelo artigo 25 do ADCT.

Mais de 100 anos de  
tradição, qualidade e segurança.