

Caroline
SOMESOM TAUKE

Celso ARAÚJO
SANTOS

Lei da
**PROPRIEDADE
INDUSTRIAL**
interpretada

Comentários e Jurisprudência

3ª edição
Revista, atualizada e ampliada

2026

 EDITORA
jusPODIVM
www.editorajuspodivm.com.br

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.

- | | |
|---|----------------------------|
| ➤ Referências | → Lei nº 14.596/2023 |
| → Lei nº 11.484/2007, arts. 41 a 53 | → Portaria INPI nº 34/2025 |
| → Lei nº 13.966/2019, arts. 1º, 2º e 8º | → Portaria INPI nº 35/2025 |
| → Lei nº 14.286/2021 | → Portaria MF nº 436/58 |

Averbação de contratos. Além de proferir atos administrativos relativos à constituição de direitos de propriedade industrial, ou seja, referentes à concessão de patentes e registros, o INPI também possui a atribuição legal de averbar *contratos de licença ou de cessão* sobre tais direitos. Isso é expressamente previsto na LPI, em seus arts. 59 e 62 (para patentes), 121 (para desenho industrial), 136 e 140 (para marcas). Há ainda a previsão de averbação da cessão e da licença de registro de topografia de circuitos integrados nos arts. 42 e 45 da Lei nº 11.484/07. O art. 211 acaba por ampliar as atribuições do INPI, prevendo que a autarquia também fará o registro de contratos que acarretem *transfêrência de tecnologia e contratos de franquia*, e outros similares a estes.

Desse modo, atualmente há 13 modalidades de contratos passíveis de averbação ou registro no INPI, que podem ser divididos em quatro grupos, conforme a terminologia e siglas adotadas pela autarquia, abaixo relacionadas:

I. Contratos sujeitos a averbação

a) Contratos de licença de direitos de propriedade industrial:

1. Contrato de licença de exploração de patente (EP)
2. Contrato de licença de exploração de desenho industrial (LEDI)
3. Contrato de licença de uso de marca (UM)
4. Contrato de licença de topografia de circuito integrado (LTCI)

5. Licença compulsória de patente
6. Licença compulsória de topografia de circuito integrado
- b) Contratos de cessão de direitos de propriedade industrial:**
 7. Contrato de cessão de patente (CP)
 8. Contrato de cessão de desenho industrial (CDI)
 9. Contrato de cessão de marca (CM)
 10. Contrato de cessão de topografia de circuito integrado (CTCI)
- II. Contratos sujeitos a registro**
 - c) Contratos de transferência de tecnologia**
 11. Contrato de fornecimento de tecnologia (FT)
 12. Contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica (SAT)
 - d) Contratos de franquia**
 13. Contrato de franquia (FRA)

Contratos de licença (ou de licenciamento). São aqueles nos quais o titular da propriedade industrial (licenciante) permite que o licenciado explore tal propriedade, de forma gratuita ou onerosa; nesse último caso, o pagamento feito pelo licenciado é denominado *royalty*. A LPI trata do licenciamento de patentes de invenção e modelos de utilidade nos arts. 61 a 63, aplicáveis também ao licenciamento de desenho industrial (por força do art. 121). Já a licença de uso de marca é regulada pelos arts. 139 a 141 da LPI. Quanto à topografia de circuito integrado (TCI), sua licença é prevista nos arts. 44 a 46 da Lei nº 11.484/07. Em certas hipóteses, o licenciamento pode ocorrer mesmo contra a vontade do titular do direito; é a chamada licença compulsória, possível para patentes (arts. 68 a 73 da LPI) e topografias registradas (arts. 47 a 53 da Lei nº 11.484/07).

Contratos de cessão. São aqueles que implicam a transferência da titularidade do direito de propriedade industrial, do titular do direito (cedente) para o adquirente (cessionário), podendo a cessão ser gratuita ou onerosa. A cessão de patentes é prevista nos arts. 58 a 60 da LPI, aplicável também à desenhos industriais (art. 121). A cessão de registro de marcas é tratada nos arts. 134 e 135 da mesma lei. Já a cessão de TCI é regulada pelos arts. 41 a 43 Lei nº 11.484/07.

Para a averbação de tais contratos, é fundamental que se indique o número da patente ou do registro da propriedade industrial objeto da

licença ou cessão. No caso de licenciamento, é preciso que o contrato indique se a autorização de uso ou exploração é exclusiva ou não, bem como se há autorização para sublicenciamento.

Contratos de transferência de tecnologia. São aqueles nos quais o contratante transfere conhecimento técnico ao contratado, ou seja, em que é transmitido um saber-fazer (*know-how*) especializado. Trata-se do conjunto de conhecimentos reunidos por uma empresa a fim de garantir acesso, manutenção ou vantagem no seu próprio mercado⁶⁸⁰. Não se cuida aqui de tecnologia patenteada, mas matéria que, apesar de não ser protegida por propriedade industrial, o contratado adquiriu para exploração. O INPI prevê dois tipos de contrato de transferência de tecnologia. O primeiro é o *contrato de fornecimento de tecnologia* (FT), através do qual o contratante adquire conhecimento tecnológico e técnicas destinado à produção de bens ou prestação de serviços. Por exemplo, uma fabricante de janelas de alumínio que contrata uma empresa alemã para lhe fornecer uma tecnologia que permite cortar melhor o metal utilizado, reduzindo custos de produção. O cedente da tecnologia então fornecerá o *know-how* necessário, ou seja, as informações técnicas para utilizar essa técnica de corte, de modo que o contratante poderá replicar essa técnica livremente em sua atividade, mesmo após o fim do contrato. Por isso, esses contratos são também chamados de fornecimento de *know-how*.

O segundo é o *contrato de serviços de assistência técnica e científica* (SAT), por meio do qual o contratante busca a prestação de serviços técnicos ou científicos especializados, relacionados à atividade empresarial exercida. Dentre esses serviços, inclui-se a obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos. Por exemplo, uma empresa de turismo pode contratar uma empresa de computação americana para estudar sua base de dados e propor técnicas que permitam gerenciar melhor os pacotes de viagens oferecidos aos clientes. Uma empresa de engenharia pode contratar um escritório especializado estrangeiro a fim de auxiliar em estudos relacionados à execução de obras de construção de uma usina eólica. Esses serviços de assistência técnica normalmente são cobrados com base no valor do homem-hora, ou hora-técnica, que leva em conta o tempo despendido por cada profissional para o serviço realizado.

680. Mais sobre *know how* em BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Industrial*. Tomo IV. 2a. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, pp. 349-352.

Contratos de franquia. Trata-se de contrato complexo, que conjuga licença de uso de marca (e outros ativos de propriedade intelectual) com a prestação de serviços e informações necessários para que franqueado organize sua empresa e produza ou distribua produtos ou serviços relacionados a tal propriedade intelectual, obedecendo a certas diretrizes estabelecidas pelo franqueador. Hoje tal contrato é regulado pela Lei nº 13.966/19 (Lei de Franquias), a qual deixa claro que os valores periodicamente pagos pelo franqueado devem ser discriminados entre quatro modalidades: (a) os *royalties* devidos pelo uso do ativo de propriedade industrial e serviços prestados; (b) aluguel de equipamentos; (c) taxa de publicidade; e (d) seguro. Essas e outras informações devem expressamente constar na Circular de Oferta de Franquia (COF), documento que contém todos os aspectos centrais para o funcionamento do sistema de franquia, inclusive quanto à situação da marca franqueada e outros direitos de propriedade intelectual relacionados à franquia (art. 2º). Como tal contrato embute, dentro em si, um licenciamento, é coerente que a lei exija seu registro no INPI, uma vez que demanda a averbação de contratos de licença de uso de marca ou exploração de patente. A Lei de Franquias deixa claro que sua aplicação observará as disposições da legislação de propriedade intelectual (art. 8º).

Necessidade e efeitos. Desde já é importante esclarecer que o registro de contratos no INPI não é obrigatório. Um contrato de licença de uso de marca pode ser considerado existente, válido e eficaz mesmo sem a averbação no INPI, vinculando plenamente as partes contratantes. Entretanto, o registro ou a averbação desses contratos é necessária para a produção de determinados efeitos, que as partes podem entender relevantes que sejam produzidos.

A primeira implicação do registro no INPI é *produzir efeitos perante terceiros*. Essa consequência é prevista expressamente no art. 211 da LPI e pode ser importante caso o contrato preveja alguma exclusividade de atuação, ou mesmo para que o licenciado defenda os interesses do titular da patente ou do registro (como preveem os arts. 61 e 139 da LPI). Sem o registro no INPI os efeitos do contrato serão limitados apenas entre as partes – por outro lado, na ausência de registro há maior sigilo quanto à avença, de modo que as partes contratantes podem entender que tal publicidade pode trazer mais inconvenientes do que vantagens.

No passado, o registro no INPI também era necessário para fins de *dedutibilidade fiscal* das despesas relativas a *royalties* ou valores de assistência técnica e científica. Com efeito, quem paga os *royalties* o

faz porque tais pagamentos são necessários à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, de modo que são despesas operacionais, e por isso dedutíveis do IRPJ (o que é admitido pelo art. 47 da Lei nº 4.506/64)⁶⁸¹. Ocorre que, no passado, essa dedutibilidade era restringida pela previsão do art. 74 da Lei nº 3.470/58 e do art. 12 da Lei nº 4.131/62, que limitavam a dedução até o limite máximo de 5% da receita líquida do produto fabricado ou vendido⁶⁸², cabendo a ato do Ministro da Fazenda determinar o percentual máximo de dedução para cada atividade exercida, segundo o grau de essencialidade. Nesse passo, foi editada a Portaria MF nº 436/58 estabelecendo esses coeficientes percentuais conforme o setor econômico, variando entre 1 e 5% o limite máximo para a dedução fiscal de *royalties*. O §3º do art. 74 da Lei nº 3.470/58 deixava claro que a comprovação das despesas com *royalties*, para fins de dedutibilidade, dependeria de o contrato estar regularmente registrado no INPI. A imposição de tais limites legais buscava evitar que um aumento artificial no valor dos *royalties*, o que levaria a um esvaziamento da base de cálculo do tributo. Tanto assim que o art. 13 da Lei nº 4.131/62 estabelecia que as quantias devidas que ultrapassassem os limites fixados, ou não satisfizessem as condições legais, seriam considerados lucros distribuídos e tributados. De modo similar, a dedutibilidade fiscal com as despesas de contratos de fornecimento de tecnologia e assistência técnica e científica eram limitadas pelo art. 12, §3º da Lei nº 4.131/62. As considerações acima sobre a dedutibilidade para fins de IRPJ aplicavam-se também à CSSL, conforme art. 57 da Lei nº 8.981/95.

No entanto, tanto o art. 74 da Lei nº 3.470/58 quanto os arts. 12 e 13 da Lei nº 4.131/62 foram revogados pela Lei nº 14.596/2023, a *Lei de preços de transferência*, resultado da conversão da Medida Provisória nº 1.152/2022. Em razão disso, não há mais necessidade de registro do contrato do INPI para que haja dedutibilidade fiscal das despesas com *royalties* e contratos de fornecimento de tecnologia e assistência técnica e científica. Também não há mais limitação do valor de dedução, ou seja, 100% do valor dessa despesa pode ser deduzido pelo contribuinte. Essas modificações passaram a vigor a partir de 01/01/2023 para os contribuintes que já optassem pela aplicação as regras da Lei

681. Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.

682. Originalmente, a legislação considerava a receita bruta dos produtos vendidos ou fabricados, mas o art. 6º do Decreto-Lei nº 1.730/79 passou a determinar a utilização da receita líquida para verificação do limite de dedutibilidade fiscal.

nº 11.596/2023 e, a partir de 01/01/2024, para todos os contribuintes em geral. Desse modo, tais despesas passaram a ter o mesmo tratamento dos *royalties* de obras intelectuais, amparadas por direito autoral, que não possuíam a previsão de limitação da dedutibilidade fiscal, caso fossem necessários à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora⁶⁸³. Portanto, hoje a dedutibilidade fiscal é a regra, só sendo vedada quando o pagamento for entre partes relacionadas e a dedução dos valores resultar em dupla não tributação, conforme art. 44 da Lei nº 14.596/2023. Claro que, sempre que o contrato for elaborado com dolo, fraude ou simulação, poderá o fisco glosar a dedução e exigir o tributo devido, conforme art. 149, VII do CTN.

Remessa ao exterior. Antigamente, havia uma outra consequência do registro no INPI, de ordem financeira, na medida em que *o registro possibilitava a remessa ao exterior* dos valores pagos a título de *royalties*. É comum que o beneficiário dos *royalties* seja domiciliado em outro país, caso em que a pagador deverá remeter os recursos ao exterior, o que pode ser visto como prejudicial à manutenção de divisas no Brasil. Por isso, a Lei nº 4.131/62 estabeleceu a necessidade de registro de operações financeiras com o exterior, como a remessa de lucros e dividendos, de juros e amortizações de empréstimos, e de *royalties* ou que de qualquer modo implique a transferência de rendimentos para fora do País (art. 3º, “b”). O registro dessas operações ocorria por meio do Registro Declaratório Eletrônico (RDE-ROF) no Banco Central. No entanto, essa rigorosa limitação à movimentação de capitais foi modificada pela Lei nº 14.286/21, também chamada de *Marco Legal do Câmbio*, que revogou diversos artigos da Lei nº 4.131/62, flexibilizando o mercado de câmbio e facilitando o fluxo de remessas internacionais, em consonância com a economia globalizada existente no século XXI. A nova lei entrou em vigor em 30/12/2022, de modo que agora a averbação no INPI e o registro no BACEN deixaram de ser necessários para se efetuar a remessa ao exterior, bastando apenas a comprovação de pagamento do tributo (art. 9º *caput* da Lei nº 4.131/62, na redação dada pelo Marco Legal do Câmbio), mesmo entre partes relacionadas, como matriz e subsidiária e controladora e controlada.

O Marco Legal do Câmbio também possui repercussões de ordem tributária. Para entendê-las, deve-se lembrar que o parágrafo único art.

683. Sobre a não limitação da dedutibilidade dos *royalties* de direitos autorais, ver a posição da RFB em Solução de Consulta COSIT nº 64/2021, publicada no DOU de 06/04/2021, seção 1, p. 48.

71 da Lei nº 4.506/64 vedou a dedução fiscal dos *royalties* em diversas situações, como no caso de pagamentos feitos por sociedade brasileira controlada por pessoa domiciliada no exterior. Ou seja, nesses casos nenhum valor a título de *royalties* pagos à controladora poderia ser deduzido da base de cálculo do imposto. Mas essa vedação foi mitigada pelo art. 50 da Lei nº 8.383/91, que admitiu a dedutibilidade fiscal caso o contrato fosse registrado no INPI e no Banco Central. Com o Marco Legal do Câmbio, o registro no Banco Central foi dispensado, de modo que bastaria o registro no INPI. No caso de *royalties* de filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil, para matriz com sede no exterior, a legislação impedia completamente essa remessa (art. 14 da Lei nº 4.131/62), mas a norma impeditiva foi revogada pelo Marco Legal do Câmbio, de modo que tal remessa passou a ser possível, com a dedução fiscal pelo pagador caso houvesse o registro do contrato no INPI e observados os limites percentuais da Portaria MF nº 436/58. Mas essa situação não durou muito, pois em 2023, com a vinda da já mencionada Lei nº 14.596/2023 (Lei de preços de transferência), essas limitações de dedução de *royalties* feitas pelo art. 71 da Lei nº 4.506/64 também foram revogadas.

Em síntese, em razão do Marco Legal do Câmbio e da Lei de preços de transferência há maior liberdade para fixação dos *royalties* e para movimentação desses valores, permitindo a integral dedução fiscal dos *royalties* pagos (salvo em transações com partes relacionadas com dupla não tributação), bem como a remessa ao exterior, sem a necessidade de registro no INPI ou no Banco Central, de maneira que o Estado não intervenha nos contratos celebrados. Trata-se de normas que procuram adequar o Brasil a práticas já adotadas em outros países, buscando assim uma conformidade com as regras da OCDE e uma melhora do ambiente de negócios no País.

Procedimento. O procedimento para registro de contratos no INPI é regulamentado pela Portaria INPI nº 34/2025, sendo que o exame obedece à diretrizes estabelecidas na Portaria INPI nº 35/2025. Todo o processamento se dá por meio eletrônico, através do sistema e-Contratos. De posse do contrato e da documentação necessária, o interessado deve se cadastrar no INPI e pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU) relativa à retribuição necessária para o registro. Feito isso, poderão então apresentar o pedido eletrônico de registro do contrato, preenchendo adequadamente os campos do formulário, anexando a documentação indicada pelo sistema e-Contratos e finalizando com o protocolo.

Recebido o pedido, haverá a notificação do requerimento de averbação, publicada em RPI. É a partir daí que se inicia o prazo de 30 dias para uma decisão do INPI, previsto no parágrafo único do art. 211 LPI.

Três decisões são possíveis: (1) o deferimento, com emissão do Certificado de Averbação ou do Certificado de Registro do contrato; (2) o indeferimento, com a devida fundamentação; (3) a formulação de exigência, caso haja necessidade de esclarecimento ou complementação do pedido. Nesse último caso, o requerente terá 60 dias para cumprir a exigência (conforme art. 224 da LPI); cumprida, inicia-se novamente o prazo de 30 dias para o INPI examinar o pedido (com deferimento ou indeferimento); não cumprida a exigência, o pedido será arquivado.

Ao examinar o pedido de averbação ou registro de um contrato, o INPI realiza um exame formal e técnico, analisando se a documentação está em conformidade e se suas disposições estão de acordo com a legislação. Se, por exemplo, o requerente deixar de juntar o contrato completo, então o pedido será rejeitado do ponto de vista formal. Agora, suponha que se requer o registro de um contrato de exploração de fornecimento de tecnologia entre uma empresa espanhola e uma brasileira, sendo que a última passará a utilizar uma tecnologia desenvolvida pela empresa estrangeira; ocorre que se verifica que essa mesma tecnologia é protegida por uma patente vigente aqui no Brasil, titularizada pela empresa espanhola; ora, nesse caso o pedido de registro é tecnicamente inválido, pois que se pretende é licenciar a exploração de uma patente, e não fornecer tecnologia.

O importante é que *o INPI não realiza um juízo de conveniência e oportunidade* da contratação, mas apenas verifica aspectos formais e estritamente técnicos. No passado, o INPI tinha o dever de agir de modo intervencionista, em razão do que dispunha o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 5.648/70 – lei criadora da autarquia. Tal norma refletia a política desenvolvimentista da época e deixava claro que o INPI deveria adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia, além de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes. A finalidade da lei era mesmo que o INPI tutelasse as empresas brasileiras, protegendo-as sobretudo em contratos de exploração de patentes e fornecimento de tecnologia. Assim, caso o INPI decidisse que aquela tecnologia não era relevante para o desenvolvimento nacional, ou que o valor dos royalties a serem pagos eram excessivos, o registro era recusado. No entanto, com o art. 240 da LPI esse art. 2º da Lei nº 5.648/70 foi modificado, não sendo mais atribuição

do INPI envolver-se na conveniência e oportunidade da contratação⁶⁸⁴. Não cabe à autarquia julgar se a tecnologia é importante ou não, se o valor dos *royalties* ou se as cláusulas contratuais são excessivamente onerosas. Não é mais papel do INPI agir de modo paternalista, tutelando as partes contratantes, como fazia no passado. Sua atuação deve ser estritamente legal e técnica, impedindo a averbação e registro de contratos quando praticados com simulação, fraude ou alguma outra causa nulidade, considerando a finalidade do contrato. Em outras palavras, o INPI não deve controlar os termos do contrato, mas apenas cumprir seu papel registral, a fim de que os contratos registrados possam produzir efeitos contra terceiros, como prevê o art. 211 da LPI. A mudança no art. 2º da Lei nº 5.648/70 foi absolutamente intencional, e a exposição de motivos da LPI deixou claro que se buscou incentivar os processos de transferência e absorção de tecnologia de importância crucial para que a indústria brasileira possa competir no exterior, bem como oferecer ao consumidor nacional produtos equivalentes àqueles a que têm acesso os cidadãos de outros países. Respeitar a liberdade econômica dos contratantes e permitir o registro do contrato no INPI, a fim de que se produzam os efeitos contra terceiros, vai ao encontro disso, configurando-se em um incentivo jurídico para exploração de ativos de propriedade intelectual. A exposição de motivos também foi bastante feliz em esclarecer que a LPI não se envolve quanto à natureza tributária e cambial pelo pagamento de *royalties* por exploração e patentes, uso de marcas ou contratos de transferência de tecnologia, por ser matéria estranha aos direitos e obrigações relativas à propriedade industrial.

Apesar disso, em um julgamento realizado em 2017 o STJ resistiu a essa mudança de papel do INPI, afirmando que a alteração no art. 2º da Lei nº 5.648/70 não acarretou, por si só, restrição da capacidade de intervenção do INPI, dado que permanece no *caput* de tal artigo a cláusula geral que a autarquia resguarde as funções social, econômica, jurídica e técnica da propriedade industrial (REsp 1.200.528, que versou sobre registro de contrato de fornecimento de tecnologia da Unilever Brasil Ltda)⁶⁸⁵. No entanto, a intenção da LPI, ao modificar a Lei nº

684. Com a nova redação do art. 2º da Lei nº 5.648/70, o parágrafo único foi revogado, não havendo mais menção a regulação de transferência de tecnologia. A parte final do parágrafo único, que trata do pronunciamento do INPI sobre tratados e acordo sobre propriedade industrial, passou para o *caput*. Confira-se o cotejo entre as redações em nossos comentários ao art. 240 da LPI.

685. Ver ementa ao final dos comentários desse artigo.

5.648/70, foi justamente limitar a atuação do INPI, por entender que seria melhor para o desenvolvimento econômico do país uma menor intervenção do Estado na exploração dos direitos de propriedade industrial. Afinal, quanto menos o INPI intervir no contrato maior será a chance da avença ser registrada e assim produzir efeitos contra terceiros, conferindo segurança jurídica às partes contratantes. Se uma empresa estrangeira possui uma dada tecnologia, mas não é possível registrar no INPI um contrato de transferência dessa tecnologia (o que impedirá a produção de efeitos contra terceiros), há menos incentivo para que ela aceite celebrar um contrato com uma empresa brasileira, que ficará então privada de tal tecnologia. O mesmo raciocínio é aplicável para patentes e registros de desenho industrial, marcas e topografias de circuitos integrados. Respeitar contratos que versem sobre tais direitos de propriedade industrial significa facilitar a exploração de tais ativos, o que reforça a função social e econômica deles, e não o contrário. A consagração da liberdade econômica e o respeito aos contratos foi inclusive expressamente positivada no art. 1º da Lei nº 13.874/19.

Nessa análise do papel do INPI, não se deve misturar as questões fiscais e cambiais relativas ao contrato. Se um dado contrato prevê o pagamento de *royalties* pelo uso de uma marca em um patamar de 20% da receita líquida com as vendas do produto com a marca, mas o usual é que o licenciado pague apenas 1% da receita líquida a título de *royalties*, a cláusula em si não é nula e o contrato é passível de registro – ainda que, antes da atual Lei de preços de transferência, a dedutibilidade fiscal ficasse adstrita aos limites legais. O mesmo se dava com a possibilidade de remessa dos *royalties* ao exterior – a existência de limitações na remessa não significava, por si só, a nulidade do contrato. De todo modo, não custa repetir que as limitações fiscais e cambiais foram revogadas com o novo Marco Legal de Câmbio e a Lei de preços de transferência, o que confirma a tendência da legislação de maior respeito à liberdade contratual e autonomia das partes.

No caso do REsp 1.200.528, o INPI havia restringido a liberdade contratual das partes, impondo a modificação da cláusula sobre o valor dos *royalties* devidos pela licenciada, por entender que, no caso, esses valores não seriam dedutíveis para fins fiscais, devendo serem reduzidos a zero. Mas, como já dito, o fato de uma despesa não ser fiscalmente dedutível (ou ter a dedução limitada) não significava que há nulidade ou abusividade na cláusula contratual que previsse o pagamento desses valores, de modo que a negativa de registro feita pelo INPI em tal caso

foi claramente indevida⁶⁸⁶. Infelizmente, a decisão do INPI foi mantida pelo STJ, no já mencionado recurso especial. Porém, desde então a corte não voltou ao tema, e assim espera-se que essa antiga orientação não seja mantida em casos futuros, pelos fundamentos acima e também pelas novidades legislativas que se sucederam, como as Leis nºs 13.874/2019 (Lei da liberdade econômica), 14.286/2021 (Marco Legal do Câmbio) e 14.596/2023 (Lei de preços de transferência). Até mesmo o INPI mudou seu entendimento, tendo o art. 53 da Portaria INPI nº 35/2025 deixado claro que caberá às partes o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis a remessas de capital para o exterior e a de natureza fiscal e tributária— aliás, essa mudança do posicionamento do INPI acaba até mesmo evitando a judicialização dessa questão.

A decisão do INPI sobre o pedido de averbação ou registro será publicada em RPI, e, no caso de deferimento, o Certificado será emitido na mesma data de publicação e constará na publicação os principais elementos do contrato (partes, modalidade, objeto, valor declarado, prazo de vigência etc.). Essas mesmas informações ficarão disponíveis para consulta via internet, na base de dados do site do INPI. Terceiros interessados podem requer a expedição de certidão sobre determinado processo de averbação ou registro, mas o INPI não disponibiliza o conteúdo contratual, dado a proteção do sigilo de informações pessoais, como previsto no art. 31 da Lei nº 12.527/2011 (LAI). Veja abaixo exemplo de informações divulgadas em um Certificado de Averbação:

Certificado de Averbação: 702020000410/01

Data de Protocolo: 14/10/2020 – Data de Averbação: 26/01/2021

Cedente: Samsung SDS Co. Ltd. (Coreia do Sul)

Cessionária: Samsung SDS Latin America Soluções em Tecnologia Ltda. (Brasil)

Sector: Operador de transporte multimodal – OTM

Modalidade contratual: fornecimento de tecnologia (FT)

Objeto: fornecimento de tecnologia relacionada aos programas de computador “Nexshop Digital Experience v3.5 (DMM)” e “Nexshop Behavior Sensing v3.5 (PC based)”, com entrega do código-fonte

686. Apenas a título de exemplo, a legislação do IRPF também limita a dedutibilidade de despesas com saúde (não se inclui gastos com medicamento), com educação (só admite até certo valor, e para certas modalidades de ensino), com contribuição à previdência complementar (só até 12% dos rendimentos tributáveis no ano), entre outras. Todavia, não se cogita da nulidade ou abusividade de pagamentos efetuados fora ou acima de tais limites.

e demais documentação necessária para o desenvolvimento de modificações, funcionalidades adicionais e soluções customizadas aos seus clientes.

Moeda de pagamento: dólar (EUA)

Valor declarado do contrato: 3,00% da receita (taxa de *royalty*).

Prazo de vigência declarado do contrato: de 01/07/2020 até 30/06/2021

Discordando o requerente do indeferimento do pedido de averbação ou registro feito pelo INPI, pode apresentar recurso administrativo, no prazo de 60 dias, conforme art. 212 da LPI. Também pode socorrer-se da via judicial, buscando anular a decisão proferida e compelir a autarquia a efetuar a averbação ou registro. Tal providência pode ser pleiteada por meio de mandado de segurança ou ação sob o procedimento comum. Como a via mandamental exige que seja observado o prazo decadencial de 120 dias e que não haja necessidade de produção de prova (arts. 1º e 23 da Lei nº 12.016/2009), pode ser mais seguro para o interessado ajuizar ação sob o procedimento comum, cuja eficácia será a mesma do mandado de segurança, inclusive com possibilidade de cabimento de tutela de urgência. Terceiros afetados pela averbação ou registro também podem requerer judicialmente a anulação do ato do INPI que deferiu a expedição do Certificado, em caso de nulidade.

Por fim, cumpre destacar que o INPI não apenas faz a averbação e registro de contratos já celebrados, mas também oferece consulta para análise preliminar de minutas de contratos, faturas e documentos relacionados.

► Jurisprudência selecionada

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INPI. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. AVERBAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA POR PARTE DA AUTARQUIA. DESCABIMENTO. LEI N. 4.131/62. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ART. 50 DA LEI N. 8.383/91. ROYALTIES. DEDUÇÃO E PAGAMENTO. QUESTÃO DE FUNDO. ATUAÇÃO DO INPI. ARTIGO 240 DA LEI 9.279/96. (...)

IV – A supressão operada na redação originária do art. 2º da Lei n. 5.648/70, em razão do advento do artigo 240 da Lei 9.279/96, 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 extrapolação de atribuições. (...)

(STJ, REsp 1.200.528, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. em 16/02/2017)

CELSO ARAÚJO SANTOS

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.

➤ Referências

→ Portaria INPI nº 10/2024

→ LPI: art. 32.

→ Lei nº 9.784/99: art. 2º, inc. X e art. 69

O art. 212 vem assegurar a existência de um duplo grau de julgamento nas decisões de mérito do INPI. Embora a Constituição Federal não obrigue esse duplo grau, trata-se de medida salutar, pois permite que a Administração, ao rever suas decisões, evite equívocos e reduza a litigiosidade. Com isso, privilegia-se os princípios da legalidade e da eficiência, pois a revisão administrativa assegura um controle maior da legalidade dos atos e evita o desgaste decorrente de decisões administrativas que podem ser anuladas na via judicial. Nesse sentido, a Lei nº 9.784/99, apesar de ser aplicável apenas subsidiariamente aos processos administrativos no INPI, prevê a garantia à interposição de recursos, nos processos que possam resultar sanções e nas situações de litígio (conforme art. 2º, inc. X e art. 69). Ao exercer o controle de atos constitutivos de direito de propriedade industrial, bem como a averbação e registro de contratos, o INPI pode se ver envolvido em um conflito de interesses com o administrado, justificando a possibilidade de recurso.

Há diversas decisões previstas na LPI que, apesar de não haver disposição expressa, estão sujeitas a recurso administrativo, em 60 dias, com base no art. 212 da LPI. É o caso das decisões de indeferimento de pedido de patente (art. 37), ou de pedido de registro de desenho industrial (art. 100) ou de pedido de registro de marca (art. 160). Contra essas decisões cabe o *recurso contra indeferimento*. Também cabe recurso contra a decisão que decide a caducidade de patente (art. 82) ou que decide sobre registro de contratos de transferência de tecnologia (art. 211, parágrafo único). Note que, em algumas situações, a LPI disse expressamente que cabe recurso, como a decisão que indefere a cessão de registro de marca (art. 138, I), a decisão que cancela registro de marca igual ou semelhante, para produto ou serviço idêntico ou afim, que não foi cedido (art. 138, II), a decisão que indefere a averbação de contrato de licença de uso de marca (art. 141) e a decisão que declare ou denegue a caducidade (art. 146). Existem também decisões do INPI que não estão previstas na LPI, e para as quais, a princípio, não se aplica o art. 212, mas mesmo assim a autarquia admite a interposição de recurso administrativo. É o que ocorre na decisão que indefere pedido de registro de indicação geográfica (art. 31 da Portaria INPI nº 04/2022).

O recurso deve ser interposto no prazo de 60 dias, contando-se o prazo na forma dos arts. 221 a 223 da LPI, mediante o pagamento de retribuição específica (art. 228). Não há necessidade de caução ou depósito recursal. O recurso não será conhecido caso seja intempestivo, sem fundamentação legal ou sem o pagamento da retribuição correspondente (art. 219). Também não será conhecido o recurso sem a devida representação legal do recorrente (art. 216). Se o recurso for interposto por terceiro interessado, deve ser possibilitada a apresentação de contrarrazões pelo titular do direito envolvido, em cumprimento ao princípio do contraditório (art. 213). É possível a formulação de exigências pelo INPI durante a tramitação do recurso (art. 214).

O STJ já afastou a tese de que prazo recursal aqui previsto seria aplicável também para recursos judiciais. Esse prazo de 60 dias incide apenas para recursos no âmbito dos processos administrativos de que trata a LPI.

A Portaria INPI nº 10/2024 estabelece as Diretrizes de instrução de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, que busca consolidar o entendimento da autarquia sobre o tema, sobretudo quando à

produção de prova em sede recursal e PANs sobre patentes, desenhos industriais e marcas.

Efeitos. O § 1º do art. 212 deixa claro que os recursos serão recebidos com *efeito suspensivo*, o que significa que a decisão impugnada fica suspensa durante a tramitação do recurso, não produzindo efeitos. Uma exceção é o recurso contra a decisão que conceda licenciamento compulsório (art. 73, §8º). A possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo impede que a decisão do INPI seja discutida pela via do mandado de segurança (art. 5º, I da Lei nº 12.016/09). É importante notar que não é possível a concessão de *efeito ativo* ao recurso, de modo a reverter a decisão atacada mesmo antes da apreciação do apelo. Assim, se um pedido de registro de marca é indeferido, e o depositante apresenta recurso, isso apenas suspende a decisão de indeferimento, e com isso o processo administrativo continuará em tramitação (não fosse o efeito suspensivo, o INPI iria arquivar definitivamente o pedido). Mas não é possível que o recorrente requeira que o INPI conceda um efeito ativo e considere o pedido deferido durante a tramitação do recurso, mesmo que o depositante alegue a probabilidade do direito invocado ou que há necessidade de urgente deferimento do pedido para defesa da marca.

A lei também estabelece que o recurso possui *efeito devolutivo pleno*, de modo que é “devolvida” ao órgão recursal toda a matéria impugnada⁶⁸⁷. Diz-se que o efeito devolutivo é pleno porque é possível devolver tanto a matéria de fato quanto a de direito. A lei não menciona a existência do *efeito translativo*, o qual permite que o órgão recursal examine de ofício matérias de ordem pública, ainda que não sejam objeto do recurso. E seria mesmo desnecessário, pois tal efeito é próprio dos recursos judiciais. Na via administrativa, o princípio da legalidade impõe que à Administração Pública reveja os seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade – no mesmo sentido, o art. 53 da Lei nº 9.784/99 e a Súmula 473/STF⁶⁸⁸. Logo, o INPI pode, em âmbito recur-

687. Na verdade, a matéria é transmitida ao órgão recursal. O uso de termo derivado de “devolução” no direito processual é um resquício de sistemas absolutistas, nos quais o poder de julgar era do soberano, que o transmitia para juízes do reino. Havendo recurso contra a decisão do juiz, aí então se dizia que o poder era devolvido ao soberano.

688. “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

sal, conhecer de matéria não impugnada, quando identificar vícios de legalidade. Para exemplificar, se um pedido de patente é indeferido em razão da ausência de novidade, recorrendo o depositante apenas sobre essa questão, é possível que o INPI decida que a patente possui novidade, mas, revendo a invenção, decida que ela não possui atividade inventiva (art. 8º) ou que não há suficiência descritiva (art. 24) – requisitos expressamente previstos em lei para concessão de uma patente.

Sobre o efeito devolutivo de recursos e a possibilidade de depositantes de patentes efetuarem modificações no quadro reivindicatório em sede recursal, ver comentários ao art. 32 da LPI.

Não há a possibilidade de *efeito regressivo*, aquele no qual o prolator da decisão pode reconsiderar a decisão proferida. Apenas a autoridade julgadora (art. 212, §3º) poderá rever a decisão recorrida.

Decisões irrecorríveis. A LPI deixa claro que algumas decisões previstas na lei são irrecorríveis. Não se trata da arbitrariedade e tampouco há violação a qualquer norma constitucional, pois o ordenamento jurídico brasileiro não prevê a obrigatoriedade de um duplo grau de jurisdição administrativa.

Assim, não cabe recurso contra o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro, seja de desenho industrial, de marca ou mesmo de indicação geográfica. Isso porque o arquivamento definitivo não decorre de uma decisão de mérito do INPI, e sim em razão do descumprimento, pelo interessado, de obrigação formal, como o requerimento de exame (art. 33), o pagamento de retribuição (arts. 38 e 162) ou o cumprimento de exigência (arts. 36, 106, 147 e 159).

Também não cabe recurso contra a decisão que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca. E assim ocorre pois antes do deferimento já houve oportunidade para terceiros interessados se insurgirem contra o pedido de patente ou registro. E depois desse ato de deferimento caberá ao depositante o pagamento da retribuição necessária à expedição da carta patente (ou certificado de adição) ou do certificado de registro. Feito isso, será concedida a patente ou o registro, de modo que terceiros interessados poderão, *após a concessão*, impugnar o ato através de processo administrativo de nulidade ou ação judicial. Portanto, a irrecorribilidade da decisão de deferimento justifica-se ainda porque não se impede a posterior contestação da patente ou do registro, mesmo na via administrativa.