

Nota sobre os efeitos de direito privado do ato registral das licenças de marcas

Denis Borges Barbosa (setembro de 2013)

Em nosso Uma Introdução, 2ª. Edição¹, assim tratamos do tema:

As consequências da averbação ou do registro.

Como já disse quanto às licenças de direitos de propriedade industrial, a averbação ou registro não se destina a dar eficácia absoluta ao contrato. Pela nova lei, tal eficácia já existe antes da averbação; o que carece ao contrato é a eficácia relativa a terceiros, ou oponibilidade. Entre as partes, vale o contrato, não para com terceiros.

A averbação ou registro constitui, no entanto, determinados efeitos para o interessado, entre eles, o da possibilidade de remeter as importâncias em moeda estrangeira previstas no contrato, o de (em princípio) deduzir-se das despesas correspondentes ao pagamento. Estes direitos são renunciáveis, como o são os de receber o pagamento em moeda estrangeira, ou de poder converter os recebimentos em investimento estrangeiro. Não há, no sistema vigente, obrigação incondicional de submeter contratos à averbação do INPI, a não ser como pré-requisito para obtenção dos direitos resultantes da averbação.

É certo que a existência de cláusula contra direito nos contratos inquina de nulidade os mesmos, assim como a existência de pactos antijurídicos é desprezada como nula. A averbação no INPI cria pelo menos a presunção de validade, pela obrigação legal do órgão de zelar pela sanidade dos contratos objeto de averbação. *Presumptio juris tantum*, porém, removível por prova contrária. O INPI não faz coisa julgada, a não ser nos limites precários da coisa julgada administrativa.

Propósitos da averbação.

No nosso entendimento, a averbação do ato ou contrato no INPI torna-se necessária para as seguintes finalidades:

- reconhecer que há interesse público na transferência de tecnologia em questão, permitindo que as empresas envolvidas na operação possam

¹ BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003 [Esgotado. O texto se encontra livre para download em http://www.academia.edu/543875/Uma_introducao_a_propriedade_intelectual, visitado em 7/9/2013].

se habilitar aos incentivos e vantagens previstos em legislação específica.

- reconhecer, quando for competência desta autarquia, que os custos e despesas incorridos pelas empresas na obtenção da tecnologia satisfazem os limites, as condições e os propósitos da legislação fiscal.
- reconhecer, conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, que os respectivos pagamentos atendem às normas legais relativas à remessa de divisas para o exterior e, quando for o caso, que há interesse público na utilização das disponibilidades cambiais do País para os propósitos da operação analisada.
- comprovar que a licença de marcas ou de patente apresenta as condições legais de permitir a exploração regular do registro ou privilégio por terceiros, respeitadas as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade Industrial.
- reconhecer que, a juízo do INPI, a execução do negócio jurídico, tal como estipulado, tem condições de atender à legislação de repressão ao abuso de poder econômico.
- reconhecer que, no tocante à exploração dos direitos de propriedade intelectual e à operação de transferência de tecnologia pertinentes, os atos e contratos em questão não desatendem às normas legais relativas à proteção dos direitos dos consumidores.
- no caso de atos ou contratos destinados a exportação, reconhecer que a tecnologia é de origem nacional.
- conceder validade ou eficácia à manifestação de vontade das partes, quando este efeito decorrer de lei específica.

O INPI, muito mais restritamente, justifica assim sua atuação:

A Averbação do Contrato no INPI é condição para :

- Legitimar pagamentos para o exterior;
- Permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal para a empresa cessionária dos pagamentos contratuais efetuados;
- Produzir efeitos perante terceiros.²

Dessa longa listagem, três aspectos principais devem ser levados em conta na aquisição de tecnologia no exterior por uma empresa brasileira. Em

2 [Nota do original] Fonte: <http://www.inpi.gov.br/tecnologia/conteudo/dirte.htm#aver> , consultada em 20/5/2002. [Nota do texto atual} O mesmo se encontra em http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_contratos_de_tecnologia, visitado em 7/9/2013. Quanto à relação perante terceiros, é paradigmático a decisão do STJ: "Propriedade industrial Licença para uso de marca Registro no INPI Medida cautelar liminar Deferimento. O contrato de licença para uso de marca, para valer contra terceiros, precisa estar registrado no INPI. Assim, não ofende o artigo 140, § 2º, da Lei n.º. 9.279/96, a decisão que defere liminar em autos de ação de busca e apreensão, proposta pelo licenciado, cujo contrato está devidamente registrado, contra o antigo usuário da marca, que não o registrou. Recurso especial não conhecido." STJ, REsp nº 606.443-SP, Terceira Turma, Min. Castro Meira, 05 de fevereiro de 2004.

primeiro lugar, os efeitos da averbação sobre a legislação tributária, em especial do imposto de renda, da CIDE e do imposto sobre operações de câmbio; em segundo lugar o efeito sobre a legislação cambial, especialmente no que toca às remessas contratuais ao exterior; e, finalmente, as normas e práticas dos órgãos governamentais de controle e intervenção no domínio econômico.

Voltamos a tratar do tema em um número de outras ocasiões³.

Cumpre-nos, neste estudo, concentrarmos-nos nos aspectos de direito privado de tais fenômenos, quais sejam, remontando à listagem recém oferecida:

- comprovar que a licença de marcas ou de patente apresenta as condições legais de permitir a exploração regular do registro ou privilégio por terceiros, respeitadas as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade Industrial.
- conceder validade ou eficácia à manifestação de vontade das partes, quando este efeito decorrer de lei específica.

A essência da questão jurídica de direito privado deste estudo é: quais os efeitos da averbação quanto à relação entre as partes.

[1] § 1. 1. - A averbação e a relação entre as partes de uma licença

Como já dissemos algumas vezes acima, transcrevendo, aliás, o próprio texto legal, a averbação de um contrato de licença em nada afeta a relação entre as

³ BARBOSA, Denis Borges, Do poder do titular de marcas de cobrar royalties, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/tributario/poder_titular_cobrar_royalties.pdf; Borges Barbosa, Denis, Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Rôle (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>; BARBOSA, Denis Borges, The Taxation of Technology Contracts in Brazil 1958-1994 (1994), encontrado em http://www.academia.edu/4406330/The_Taxation_of_Technology_Contracts_in_Brazil_1958-1994 ; Barbosa, DB, A disciplina dos contratos de Transferência de Tecnologia, Anais do XXVII Congresso da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) (2007), p. 169-176, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/palestras/abpiainais.pdf>; e, na página <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/propriedade.html#contratos>: Contratos de licença e de tecnologia - A atuação do INPI (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003); Da licença de know how em direito brasileiro (Maio de 2013); Franchising (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003); Instituição federal de ciência e tecnologia que é receptora em contrato de licenciamento e fornecimento de tecnologia industrial. Aplicação do art. 7º. da lei de inovação. Aplicação do art. 24, XXV da lei de Licitações. (2009); Licenças e Cessões na Propriedade Industrial (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003); O Comércio de Tecnologia - Aspectos Jurídicos - Transferência, Licença E Know How (1988) (El comercio de Tecnología: aspectos jurídicos, trasferencia, licencia y “know how”) (Revista del Derecho Industrial, no. 30 Buenos Aires, 1988); O Contrato de know how (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003; contam-se também publicados na mesma página pareceres emitidos à luz da legislação anterior, ao tempo em que o signatário integrava os serviços jurídicos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial: Parecer de 26 de agosto de 1980 - Licitude de sub-licenciamentos internos pela subsidiária nacional da titular dos direitos. Parecer de 11 de agosto de 1981 - Matrizes legais e constitucionais do Ato Normativo INPI 15/75. Noção de licença substantiva. Parecer (1981) – Contratos de Transferência de Tecnologia. A Lei que rege tais contratos deve ser a lei brasileira, em face das regras de ordem pública que prevalecem na área. O princípio não conflita com a possibilidade de se aceitar que as normas adjetivas de outro país rejam a arbitragem comercial estipulada. Necessidade de ressalva das exigências da autoridade brasileira, que não poderão ser submetidos ao juízo arbitral. Parecer (1985) – Prestação de serviços técnicos no País por empresa de capital estrangeiro. Caso em que se exige averbação dos contratos respectivos.

partes. Em matéria de direito privado, a averbação confere apenas a oponibilidade *erga omnes*⁴. E o mesmo se dirá do ato registral da anotação, este já incidente na transferência de titularidade do registro (ou da patente).

Os precedentes são caudalosos:

"O contrato de licença de uso de marca, relativamente as partes, produz efeitos, ainda que não averbado, pois a averbação se impõe no interesse publico, para resguardo de eventuais direitos de terceiros (...)". TRF2, EIAC - Embargos Infringentes na Apelação Civil - Processo: 91.02.00537-9 UF : RJ Órgão Julgador: Plenário, 12/05/1994, Des. Carreira Alvim.

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. USO DE MARCA. AVERBAÇÃO. INPI. REMESSA DE ROYALTIES. EMPRESAS COM VÍNCULO ACIONÁRIO. LIMITAÇÃO. 1. Ora, a atribuição do INPI para averbar contratos que envolvam cessão de patentes, marcas e transferência de tecnologia, prevista nas leis de Propriedade Industrial (Lei nº 9.276/96), de remessa de dividendos para o exterior (Lei nº 4.506/64) e do Imposto de Renda (Lei nº 4.506/64 e Dec. nº 3.000/99), tem por escopo: (1) conferir eficácia contra terceiros, sem prejuízo dos efeitos já produzidos inter-partes, desde a assinatura; (2) permitir a remessa de pagamento para o exterior, a título de royalties; e (3) permitir a dedutibilidade fiscal de valores remetidos para o exterior." TRF2, AMS 71138, Processo 2007.51.01.800906-6, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por maioria, Des.Messod Azulay Neto, 28 de abril de 2009..

"Portanto, conquanto o contrato de cessão de direitos celebrado com os autores não tenha sido levado a registro junto ao INPI, tal situação, não tem o condão de invalidar o pacto celebrado entre as partes. Também irrelevante que o contrato devia ser inscrito no INPI, uma vez que tal ato não é requisito para sua validade jurídica no âmbito do direito das obrigações." TJMG, Processo 2.0000.00.436788-0/000(1), Relator: Elias Camilo, Julgamento 19/08/2004.

"A agravante não observou as cláusulas contratuais que impunham respeito ao contrato celebrado entre os agravados e a Carbrasmar, mesmo após a opção pela compra, não sendo crível invocar a falta de registro para se esquivar de obrigação regularmente assumida, nos termos do art. 140, §2º da Lei 9.279/96". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 9ª Câmara Cível, Des. Roberto de Abreu e Silva, AI 2005.002.24956, Julgado em 10.11.2009.

"O contrato de licença para uso de marca, para valer contra terceiros, precisa estar registrado no INPI. Assim, não ofende o artigo 140, § 2º, da lei nº 9.279/96, a decisão que defere liminar em autos de ação de busca e

⁴ Sobre essa questão, extensamente, vide o nosso Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Role, citado acima. Diz a doutrina que a oponibilidade contratual seria a regra, a inoponibilidade a exceção, servindo os registros como forma de estender sua eficácia extra alios [Azevedo, Antonio Junqueira de, "Princípios do novo direito contratual e desregulamentação do mercado - Direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento - Função social do contrato e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para inadimplemento contratual". RT, São Paulo, vol. 87, n. 750, p. 113-20, abr. 1998., p. 117] (l'opposabilité est le principe et l'inopposabilité l'exception). [Goutal, Jean-Louis. Essai sur le principe de l'effet relatif du contrat. Paris: LGD], 1981. p. 41]. Rodrigues Junior, Otavio Luiz, A doutrina do terceiro cúmplice: autonomia da vontade, o princípio res inter alios acta, função social do contrato e a interferência alheia na execução dos negócios jurídicos. Revista dos Tribunais | vol. 821 | p. 80 | Mar / 2004, Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos | vol. 3 | p. 1225 | Mar / 2004 | DTR\2004\919.

apreensão, proposta pelo licenciado, cujo contrato está devidamente registrado, contra o antigo usuário da marca, que não o registrou. (...) Quanto ao artigo 140, § 2º, da Lei 9.279/96, ao meu sentir, a decisão recorrida não merece reparo. O fato é que a legislação determina a averbação do contrato de licença para a exploração de marca no INPI e a providência é indispensável para torná-lo válido perante terceiros." STJ, REsp 606.443, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Castro Filho, 05 de fevereiro de 2004.

"Trata-se, portanto, de simples transferência de propriedade que a despeito de vigor entre as partes, desde o momento de sua efetivação pela assinatura e legalização do documento hábil, prevalecerá contra terceiros após a sua averbação pelo INPI. TRF4, AC 02470143.2005.404.7100/RS, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, Des. Maria Lúcia Luz Leiria, 25 de janeiro de 2011.

"Razão assiste ao douto dirigente do processo, sendo certo que a ausência de averbação no INPI não afasta a validade do contrato de cessão, a um porque, conforme afirma o recorrido, já existe pedido de averbação junto ao INPI, que só não se concretizou até o momento em face dos trâmites burocráticos que lhe são inerentes, e a dois porque o apelado já exerce todos os direitos que lhe foram atribuídos no contrato de cessão, sendo, dessa forma, de seu maior interesse a preservação da sua marca" Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 2ª Câmara Cível, Des. Maria Nogueira, AC 34199-33.2005.8.06.0001/1, Julgado em 21.01.2009

"Marca. Cessão da titularidade. A anotação e publicação da transferência de titularidade da marca junto ao INPI destina-se a produzir efeitos perante terceiros. Agravante que já tinha ciência da transferência através de notificação extrajudicial que lhe foi dirigida. Publicação que, de qualquer forma, foi realizada. Procedimento de nulidade do registro da marca ou da sua cessão que não impede a cessionária da mesma de promover a sua defesa". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Fabrício Bandeira Filho, AI 2005.002.19142, Julgado em 05.10.2005.

"A apelante DM Indústria Farmacêutica Ltda. não comprovou sua titularidade como detentora da marca Atroveran como bem asseverou o M.M Juiz a quo: "... mesmo que a autora DM Indústria Farmacêutica Ltda. tenha solicitado ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) a transferência da titularidade da marca Atroveran, não foi comprovado que a mesma tenha acontecido e, tendo em vista que o registro marcário só produz efeitos perante terceiros a partir da data de sua publicação, a autora carece de legitimidade para figurar no polo ativo da lide, pelo que contra ela deve o feito ser extinto sem julgamento do mérito, com base no artigo 267,VI do Código de Processo Civil ...". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 16ª Câmara Cível, Des. José Amâncio, AC 2.0000.00.485199-4, DJ 16.02.2007.

"Nos termos da lei 9279/96, art. 136, cabe ao INPI proceder a anotações nos casos de cessão e transferência e, a partir do instante em que as partes formalizam o contrato, mediante ato formal, a transmissão se consolida.

Ainda e nos termos do art. 137 da mesma lei, "As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação" No presente caso, observa-se que em 1997 foi elaborado documento de cessão e transferência, com protocolo no INPI em 11.06.1997. Portanto, a partir de tal circunstância, tem-se que a propriedade da marca não mais pertencia à autora, motivo pelo qual a ilegitimidade ativa é evidente. Ainda e no tocante ao art. 137, como salientado na sentença "o fato é que o efeito erga omnes da relação absoluta estabelecida entre o titular e a propriedade é negativo, vale dizer, deve ser oposto em sentido contrário por terceiro que se julgue prejudicado, não pelo cessionário do direito, que se demitiu, com a cessão, de qualquer poder jurídico para invocar proteção sobre o que não mais possui". TJSP. AC 155.327-4/3-00, Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. A. C. Mathias Coltro, 27 de junho de 2007.

Assim, cumpre-me concluir que os efeitos de direito privado da averbação são, essencialmente, os de dar eficácia perante terceiros daquilo que é pactuado entre as partes. Entre as partes, a obrigação é perfeita e acabada, e a averbação nem acrescenta, nem subtrai.