

Atualidades sobre os Contratos na área de Propriedade Industrial e o INPI

Contratos registráveis/ averbáveis pelo INPI

- **Contratos de Fornecimento de Tecnologia**
- **Contratos de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica**
- **Contratos de Licença de Uso de Marcas**
- **Contratos de Licença de Exploração de Patentes e Desenhos Industriais**
- **Contratos de Franquia**

Efeitos do registro/ averbação pelo INPI

- **Legitimar pagamentos para o exterior;**
- **Permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal dos pagamentos contratuais efetuados;**
- **Efeitos perante terceiros – oponibilidade:**
 - **Exclusividade;**
 - **Legitimação do licenciado para figurar como parte em ações judiciais, seja isoladamente, se o contrato assim permitir, seja como litisconsorte do licenciante.**

Contrato de Transferência de Tecnologia (FT)

- **Artigo 211, LPI**
- **Regula a aquisição de técnicas e conhecimentos não amparados por direitos de propriedade industrial destinados à produção de bens industriais e/ou ao fornecimento de serviços.**
- **É necessário descrever a tecnologia objeto do contrato.**
- **Prazo (§3º do art. 12 da Lei nº 4.131/62)**
 - Somente podem ser averbados pelo prazo máximo de 5 anos, prorrogáveis por mais 5 anos, desde que demonstradas as vantagens da contratação e a sua necessidade para manutenção da competitividade da empresa brasileira.

Contrato de Transferência de Tecnologia (FT)

- **Conceito de licença de tecnologia x fornecimento de tecnologia**

- O INPI não aceita o conceito de licença de tecnologia, sustentando que a tecnologia não patenteada deve ser objeto de simples divulgação e aquisição de direitos – “fornecimento de tecnologia”.
- Cláusulas que preveem o retorno da tecnologia após o término do contrato não são aceitas, pois o INPI entende que a parte receptora adquire a tecnologia e, ao término do contrato, pode livremente continuar a utilizá-la (exemplos: devolução de manuais, relatórios, documentação técnica etc.)

Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)

- **Artigo 211, LPI**
- “Contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas¹, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados². São passíveis de registro no INPI os serviços relacionados a atividade fim da empresa³, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como, por exemplo, relatório⁴.” (grifos nossos)

Fonte: www.inpi.gov.br

Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)

- É necessário detalhar, no contrato ou fatura, os serviços contratuais.
- Nestes contratos, é exigida a explicitação do custo de homem/hora (ou homem/dia) detalhado por tipo (categoria) de técnico, o prazo previsto para a realização do serviço (ou o total de horas ou dias já trabalhados) e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.
- O SAT pode ser formalizado por meio de fatura.

Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)

- **Despesas com técnicos (viagem, transporte, hospedagem, alimentação) devem ser indicadas no Contrato sempre que reembolsadas à empresa prestadora de serviços.**
- **No SAT, é permitida a remessa de pagamentos devidos por serviços prestados antes do protocolo do requerimento de registro do contrato/fatura.**
- **Prazo (§3º do art. 12 da Lei nº 4.131/62)**
 - Somente podem ser averbados pelo prazo máximo de 5 anos, prorrogáveis por mais 5 anos, desde que demonstradas as vantagens da contratação e a sua necessidade para manutenção da competitividade da empresa brasileira.

Contrato de Licença de Uso de Marca (LUM)

- **Artigos 139 e seguintes da LPI.**
- **Tem por objeto o licenciamento de marcas registradas pelo INPI ou pedidos de registro de marca no INPI.**
- **O prazo do Contrato pode ser fixado pelo prazo de vigência dos direitos licenciados.**

Contrato de Licença de Uso de Marca (LUM)

- Os pagamentos somente serão devidos pelo uso das marcas devidamente registradas no Brasil, podendo o cômputo dos *royalties* ocorrer apenas após a data de concessão do referido registro.
- Entre empresas com vinculação societária, os pagamentos estão limitados a 1% das vendas líquidas, conforme determina a portaria nº 436/58.
- É necessário listar as marcas incluídas na licença, apontando os números oficiais do INPI no Contrato e o prazo de vigência (art. 12, inciso I, “f” da Resolução 199/2017).

Contrato de Licença de Exploração de Patentes e/ou Desenhos Industriais (LEP)

- **Artigos 61 e seguintes da LPI.**
- **Tem por objeto o licenciamento de patentes (de invenção ou modelos de utilidade) e/ou desenhos industriais concedidos pelo INPI ou pedidos de patente depositados no INPI.**

Contrato de Licença de Exploração de Patentes e/ou Desenhos Industriais (LEP)

- O prazo do Contrato pode ser fixado pelo prazo de vigência dos direitos licenciados.
- Os *royalties* devidos durante a tramitação do pedido de patente/desenho industrial podem ser computados desde o protocolo do requerimento de averbação do Contrato. No entanto, somente poderão ser remetidos após a concessão da patente/desenho industrial pelo INPI.
- É necessário listar as patentes/desenhos industriais incluídos na licença, apontando os números oficiais do INPI e o prazo de vigência no Contrato.

Instrução Normativa nº 70 de 11 de abril de 2017

- **Com a promulgação da Instrução Normativa nº 70 de 11 de abril de 2017, o INPI deixou de analisar os contratos submetidos à averbação sob a luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior a partir de 1º de julho de 2017. Isso significa que, desde essa data, o Fisco passou a ser o órgão da administração pública responsável pela análise das remessas de *royalties* feitas ao exterior.**

Regras gerais para Contratos de Tecnologia

Nos contratos de transferência de tecnologia as partes devem observar alguns entendimentos aplicados pela legislação brasileira em vigor:

- **Limites de remessa de pagamentos ao exterior:**

- Em contratos envolvendo empresas com vinculação societária (controle direto ou indireto pela empresa estrangeira do capital com direito a voto da empresa brasileira), o contrato deve obedecer aos limites de dedutibilidade fiscal estabelecidos pela Portaria nº 436/58 do Ministério da Fazenda como limites aos pagamentos contratuais.
- Os percentuais variam até 5%, dependendo da área tecnológica em que se insere o produto ou processo objeto do contrato.
- Contratos entre empresas independentes não estão sujeitos a estes limites.

- **Dedutibilidade dos pagamentos:**

- Independentemente da existência de controle direto ou indireto entre as partes, a dedutibilidade dos pagamentos estabelecidos em contratos de tecnologia está limitada aos percentuais fixados pela Portaria nº 436/58 (até 5%).

Regras gerais para Contratos de Tecnologia

- **Remuneração:**

- Em contratos envolvendo empresas relacionadas, a remuneração dever ser em percentual (SAT, homem/hora) das receitas líquidas de venda e por meio de valores fixos, inclusive nos casos de taxa inicial (*lump sum*).

- **Irretroatividade do cálculo de *royalties* (Decisão nº 9 da Secretaria da Receita Federal):**

- Os *royalties* somente podem ser computados a partir da data de protocolo do requerimento de averbação do contrato no INPI, independentemente da data de assinatura ou *effective date* anterior.

- **Impossibilidade de cumulação de pagamentos**

- Não é possível cumular pagamentos por mais de um direito para um mesmo produto/tecnologia contratual.
- Por exemplo: se há um contrato oneroso de transferência de tecnologia para um determinado produto, uma eventual licença de marcas deve ser gratuita.

Regras gerais para Contratos de Tecnologia

- **Base de cálculo dos *royalties*:**

- Em contratos entre empresas com vinculação societária, os *royalties* devem ser calculados sobre a base líquida de vendas: receita bruta diminuída das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre vendas.
- O INPI exigia que o valor de peças, produtos, equipamentos e componentes importados diretamente do fornecedor da tecnologia ou de empresas a ele coligadas fossem deduzidos do preço líquido de vendas. Recomendamos manter esses critérios, para evitar problemas futuros com o Fisco.

- **Produtos contratuais**

- É necessário descrever os produtos contratuais nos contratos de transferência de tecnologia.

Regras gerais para Contratos de Tecnologia

- Cláusulas de confidencialidade

- O INPI não aceita cláusulas que estabelecem confidencialidade perpétua das informações transmitidas por meio do contrato.
- Este entendimento é contrário ao disposto no artigo 195, XI, da LPI:

"Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

XI – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato."

- Atualmente, o INPI tem emitido exigências solicitando para que as partes apresentem justificativas quando o prazo de confidencialidade é superior a **5 anos**.

Contratos não registráveis/ averbáveis pelo INPI

- *Cost sharing*;
- Assistência técnica entre empresas nacionais;
- Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística;
- Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios (beneficiamento de produtos);
- Serviços de manutenção preventiva prestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natureza;
- Serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração, revisão, inspeção, reforma e recuperação prestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natureza;
- Serviços de supervisão de montagem, montagem, desmontagem, instalação e início de operação prestados em equipamentos e/ou máquinas;
- Homologação e certificação de qualidade de produtos;
- Consultoria nas áreas financeira, comercial e/ou jurídica;
- Consultoria visando participação em licitação;

Contratos não averbáveis pelo INPI

- Serviços de marketing;
- Consultoria remota, sem a geração de documentos;
- Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução ou localização de programas de computador (*software*);
- Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (*software*);
- Licença de uso de programa de computador (*software*);
- Distribuição de programa de computador (*software*);
- Aquisição de cópia única de programa de computador (*software*).

Resolução INPI/PR nº 199 de 07 de julho de 2017

- **A Resolução INPI/PR nº 199 de 07 de julho de 2017 complementa a Instrução Normativa nº 70/2017.**
- **Indica quais regras, formalidades e documentos devem embasar os requerimentos de averbação, detalhando como devem transcorrer os exames formal e técnico dos contratos.**

Resolução INPI/PR nº 199 de 07 de julho de 2017

- **Os instrumentos que serão registrados/ averbados deverão conter as seguintes formalidades:**
 - Razão social completa da empresa brasileira (razão social, endereço e CNPJ);
 - Local e data de assinatura;
 - Assinatura de ambas as partes contratadas, identificadas com nome completo e cargo. Caso o cargo dos representantes não seja o de Sócio, Presidente, Vice-Presidente, Diretor ou Gerente, será necessária apresentar procuração comprovando poderes de representação, que deverá ser traduzida para o português, notariada e apostilada;
 - Rubrica dos signatários em todas as páginas do documento, inclusive anexos;
 - Notarização e apostilamento da assinatura estrangeira, se não assinado no Brasil;
 - Assinatura de 2 testemunhas, identificadas com nome completo e um número de identificação válido no Brasil (RG, CPF ou passaporte).

O que mudou na atuação do INPI nos Contratos

- **O INPI está ainda mais rigoroso na análise contratual e nos aspectos formais da contratação.**
 - Os Contratos devem conter todos os requisitos previstos na LPI, na Instrução Normativa 70/2017 e na Resolução 199/2017;
 - A revisão e análise prévia dos Contratos antes do ingresso com o requerimento de averbação/registro passou a ser ainda mais relevante.
- **Os Certificados de Averbação e de Registro são emitidos com o *disclaimer*: “O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital”.**
 - A responsabilidade pela validade e licitude das remessas passou a ser integralmente das partes contratantes (maior insegurança jurídica);
 - BACEN emitiu a Circular 3.857/2017, regulamentando o rito de processo administrativo sancionador para aplicação de penalidades, medidas coercitivas e métodos para solução de controvérsias. Remessas irregulares de *royalties* estão sujeitas ao processo administrativo sancionador.

O que mudou na atuação do INPI nos Contratos

- **Prazo (§3º do art. 12 da Lei nº 4.131/62)**

- Somente podem ser averbados pelo prazo máximo de 5 anos, prorrogáveis por mais 5 anos, desde que demonstradas as vantagens da contratação e a sua necessidade para a manutenção da competitividade da empresa brasileira.
- Antes, para prorrogar os contratos de SAT e FT por um prazo superior a 10 anos, era necessário apresentar um novo contrato, além de relatórios financeiros e técnicos substanciais que comprovassem a efetiva e contínua transferência de tecnologia, além de indicar uma evolução tecnológica que justificasse a continuidade dos contratos.
- Atualmente, é possível prorrogar os contratos por prazos superiores a 10 anos sem apresentar um novo contrato (um aditivo é o suficiente). A apresentação dos relatórios financeiros e técnicos ainda é recomendável, mas estes são apenas juntados ao processo, e o INPI não realiza análise substancial e aprofundada da documentação.

O que mudou na atuação do INPI nos Contratos

- **Processo digital**

- Não há mais a necessidade de apresentar a via física do contrato ou de quaisquer outros documentos, salvo se expressamente solicitado pelo INPI em exigência. O processo é inteiramente digital.

- **Celeridade**

- Houve uma redução substancial do tempo para averbação/registro de Contratos. Atualmente, a maior parte dos Certificados é emitido entre 2 e 3 meses.

DANNEMANN |
SIEMSEN |

Obrigada!

Marina Ines Fuzita Karakanian | marina@dannemann.com.br | (11) 2155-9519