

O papel do INPI nos Contratos de Transferência de Tecnologia: Instrução Normativa nº 70, de 11 de abril de 2017 e Resolução nº 199, de 07 de julho de 2017, do INPI

Dirceu Yoshikazu Teruya

*Coordenador-Geral de Contratos de Tecnologia
e Pesquisador em Propriedade Industrial
CGTEC/ INPI*

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2018

Contratos de Tecnologia

Atribuições do INPI no exame dos contratos:

- Averbação de licenciamento e cessão de direitos de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado;
- Registro dos contratos de serviços de assistência técnica e científica, fornecimento de tecnologia e franquia

Contratos de Tecnologia

Instrução Normativa nº 70 de 11 de abril de 2017

- Art. 1º Estabelecer o procedimento administrativo de **averbação** de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de **registro** de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma da [Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.](#)
- Efeito da averbação ou registro é **produzir efeitos perante terceiros** em relação ao objeto do contrato;
- Nota nos Certificados : "O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior"

Contratos de Tecnologia

Instrução Normativa INPI nº 70, de 11/04/2017

- Vigência, a partir de 01/07/2017;
-
- Produzir efeitos perante terceiros nos termos dos Arts. 62, 121, 140 e 211 da Lei nº 9.279, de 1996;
- Objeto dos contratos: análise *ex ante* pelo INPI;
- Não houve alteração da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital relativo ao licenciamento de direito de propriedade industrial, transferência de tecnologia e franquia;
- INPI não observa os contratos pela legislação fiscal, tributária e de remessa de capital desde de 01/07/2017.

Contratos de Tecnologia

Instrução Normativa INPI nº 70, de 11/04/2017:

INPI analisará, Resolução INPI nº 199, de 07 de julho de 2017:

- Condições gerais de admissibilidade do contrato no INPI;
- Objeto e condições do contrato de fornecimento de tecnologia e de assistência técnica e científica quanto ao enquadramento de transferência de tecnologia nos termos do art. 211 da Lei nº 9.279, de 1996;
- Exame de anterioridade, observando contratos averbados ou registrados anteriormente sob o mesmo objeto contratual de produtos e serviços
- Objeto e condições do contrato de licenciamento e cessão de direitos de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado sob a ótica dos arts. 62, 121 e 140 da Lei nº 9.279, de 1996 e dos arts. 44 e 45 da Lei nº 11.484, de 2007;
- Objeto e condições dos contratos de franquia sob a ótica do art. 211 da Lei nº 9.279, de 1996, e do art. 2 da Lei nº 8.955, de 1994.

Contratos de Tecnologia

Instrução Normativa INPI nº 70, de 2017: INPI não observa:

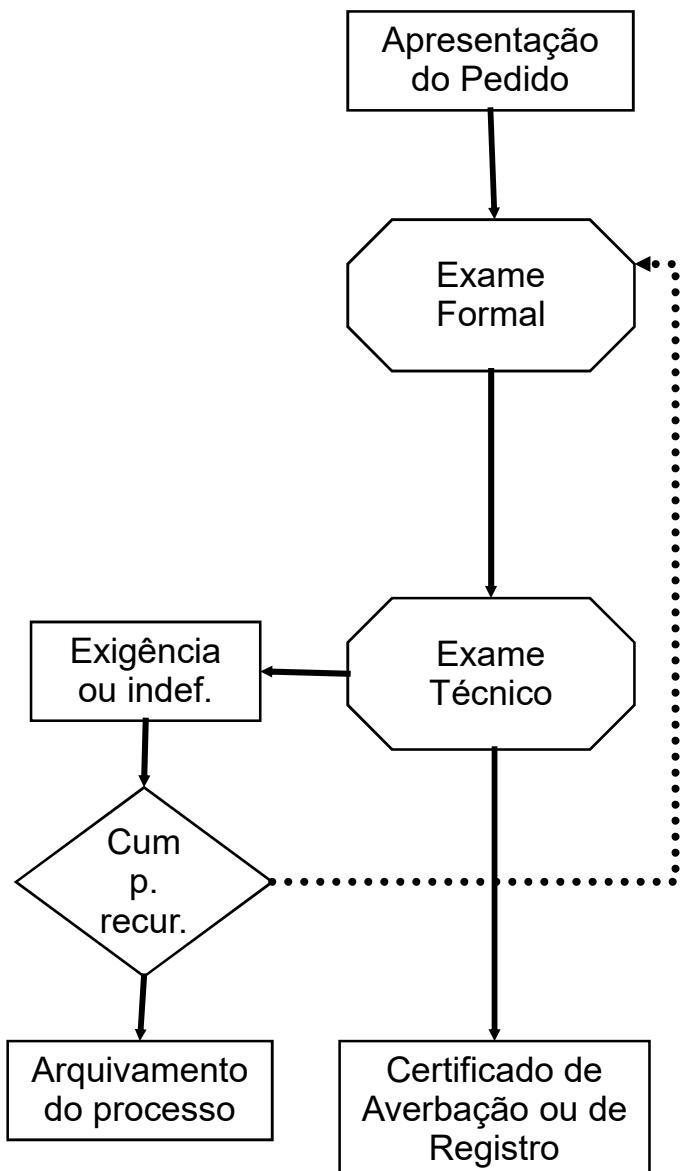
- a situação em que as empresas vinculadas somente podem remeter e no limite da dedução fiscal por única modalidade contratual, conforme [Portaria nº 436/1958 do MF](#), [Lei nº 4.131/1962](#) e art. 50 da [Lei nº 8.383/1991](#);
- o período de dedução fiscal de 5 anos prorrogáveis por mais 5 anos desde que justificado pela aquisição de tecnologia nos contratos não amparados por direito de propriedade industrial nos contratos entre empresas vinculadas e empresas não vinculadas previsto no art. 12 da Lei 4.131/1962;
- a remessa poderá ser 5 anos prorrogáveis por mais 5 anos, desde que justificado para o mesmo produto para empresas vinculadas, conforme Portaria nº 436/1958 do Ministério da Fazenda, Lei nº 4.131/1962 e art. 50 da Lei nº 8.383/1991;

Contratos de Tecnologia

Instrução Normativa INPI nº 70, de 2017: INPI não observa:

- a dedução fiscal por *royalties* é entre 1% a 5% das vendas líquidas dos produtos contratuais, conforme Portarias nº 436/ 1958, 113/1959, 314/1970 e 60/1994 do Ministério da Fazenda e Decreto-lei nº 1.730/1979;
- as despesas isentas de averbação como visto, viagem, equipamentos não serão observadas no Certificado de Registro, essas despesas são naturezas cambiais diferentes;
- Os campos “Prazo declarado do contrato”, “valor declarado do contrato” e “forma de pagamento declarado do contrato” do Certificado de Averbação e de Registro não refletirão a legislação fiscal, tributária e de remessa de capital ao exterior;
- Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017 – penalidade por remessa ao exterior irregular
 - Banco Central fiscaliza as operações de remessa ao exterior

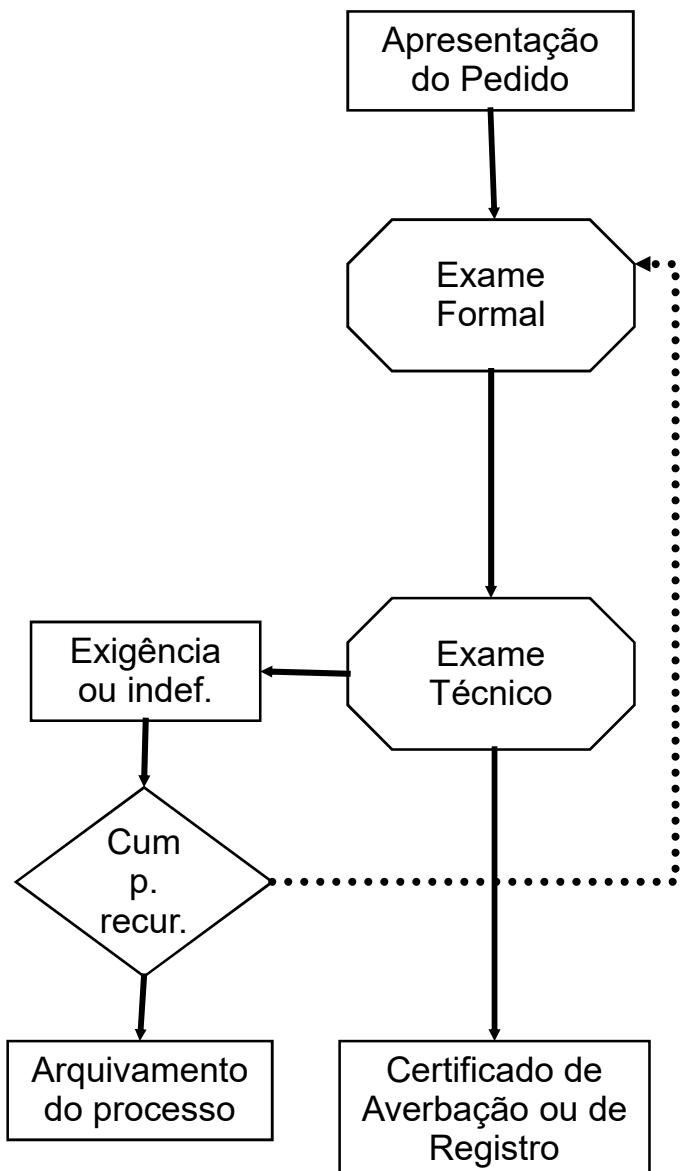
Procedimentos de averbação ou registro do Contrato no INPI



Fluxograma do Pedido de Averbação

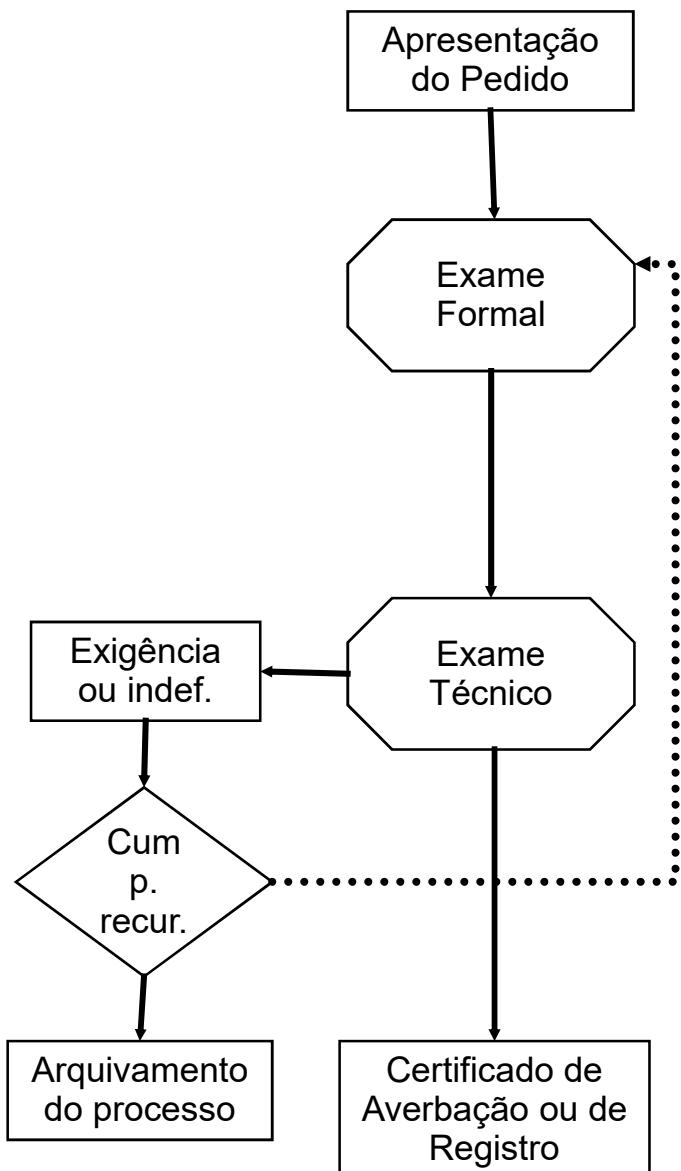
- O procedimento administrativo para averbação/registo de contratos de tecnologia é definido pelas **Instrução Normativa INPI nº 70/2017; Resolução INPI nº 199/2017; Resolução INPI nº 170/2016, a partir de 01/07/2017.**

Disponível em
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_contratos_de_tecnologia



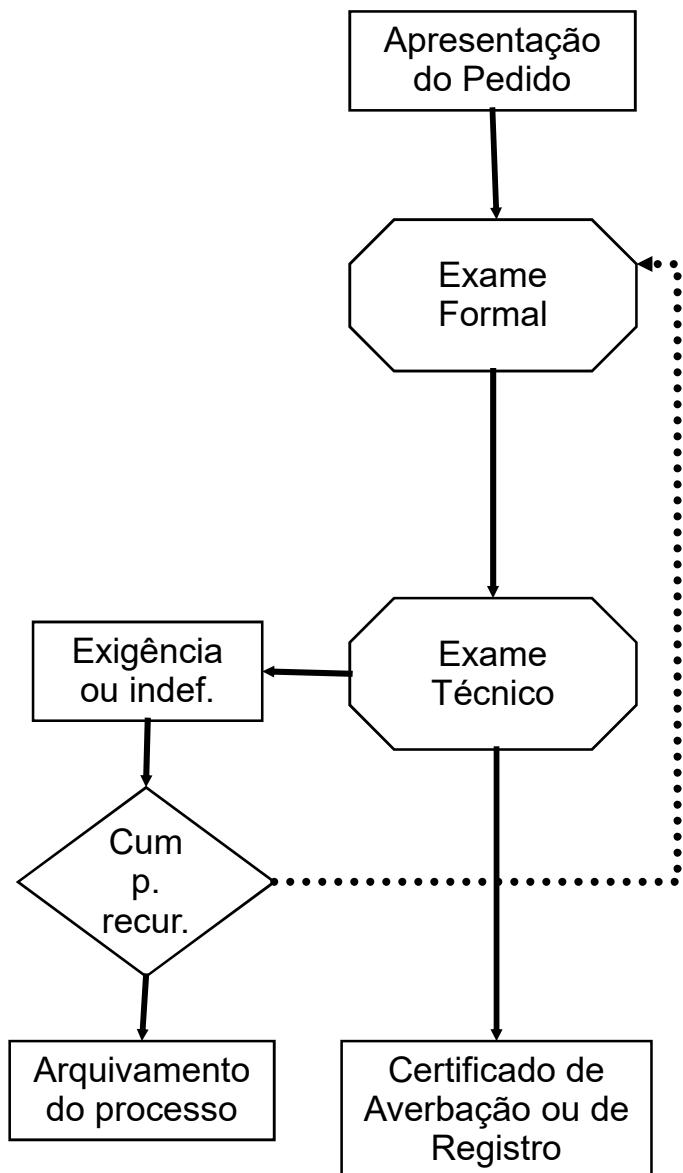
Procedimentos para averbação

- O pedido de averbação ou de registro deverá ser apresentado **por qualquer uma das partes** com os documentos necessários.
- Os pedidos de averbação e o encaminhamento da documentação e petições **somente podem ser protocolados pelo formulário eletrônico**, desde 01/01/2017, Resolução INPI nº 170/2017.



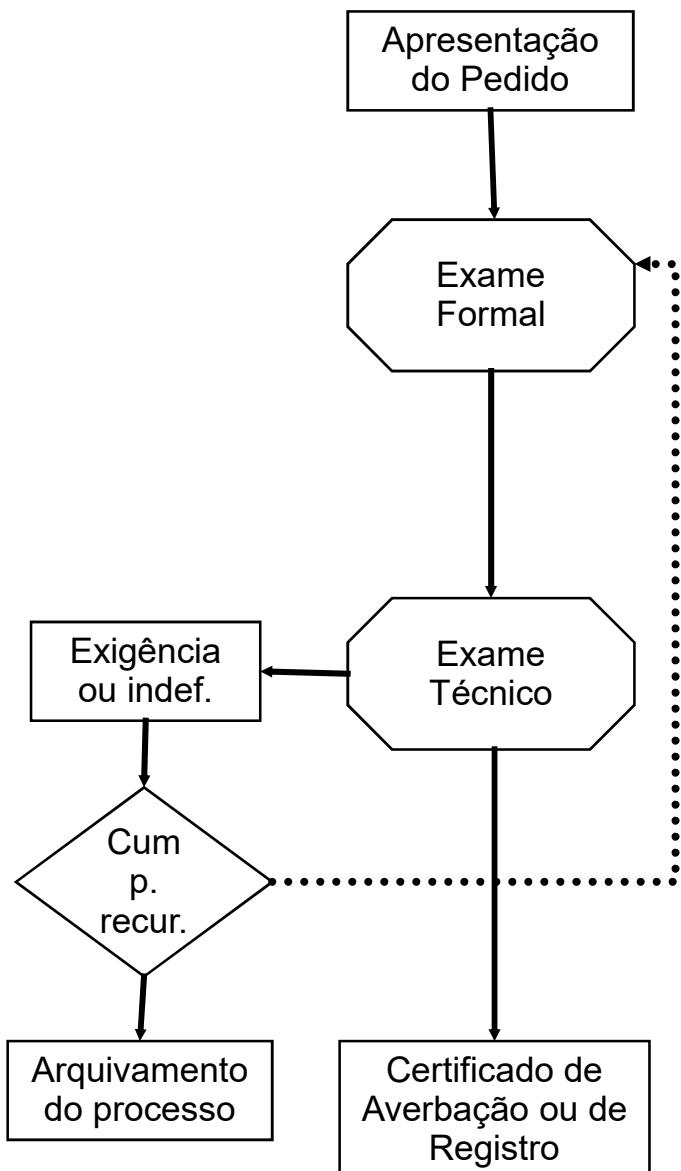
Documentos necessários

1. Formulário Eletrônico de Requerimento de Averbação
2. Documento (contrato e aditivo ou fatura) (Para contratos assinados no exterior, apresentar a notorização e legalização consular ou apostila).
3. Tradução quando redigido em idioma estrangeiro
4. Ficha-cadastro da empresa cessionária e pessoa física;
5. Comprovante do recolhimento da retribuição, com a respectiva Guia de Recolhimento da União;
6. Procuração com poderes para agir perante o INPI;
7. Estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil



Estrutura contratual

- Partes
- Considerações
- Definições
- Objeto
- Território
- Confidencialidade
- Remuneração
- Assistência técnica
- Prazo
- Lei aplicável
- Arbitragem
- Termos de garantia
- Aperfeiçoamentos



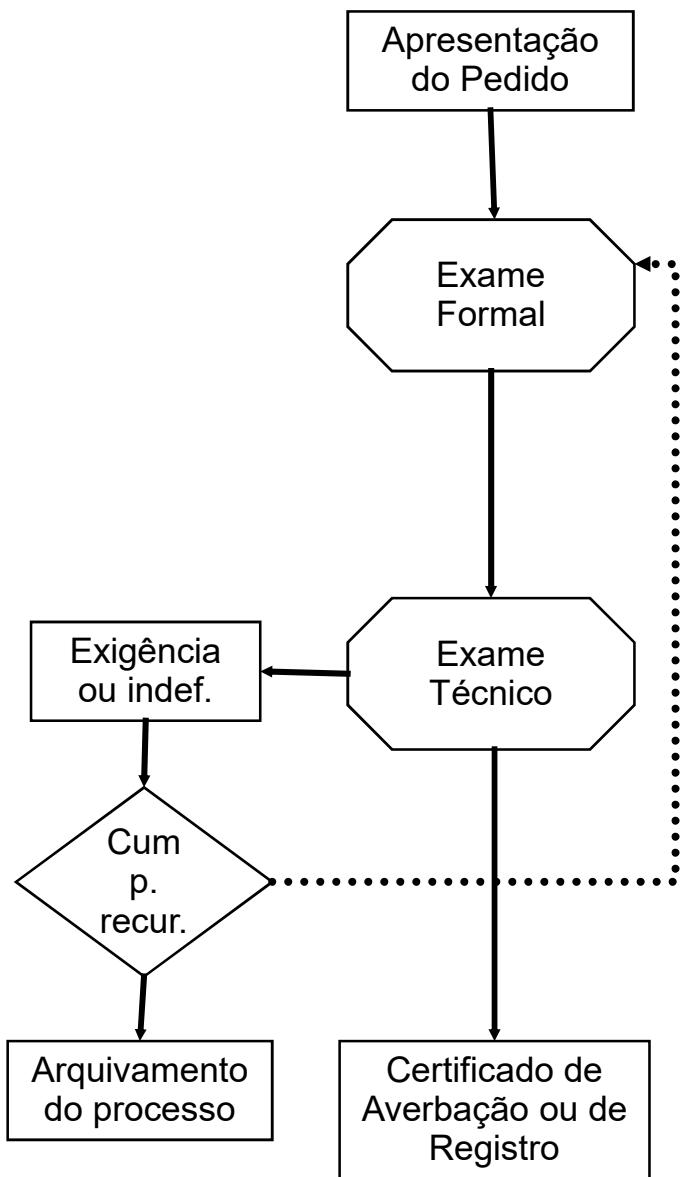
Cláusulas fundamentais
*(Instrução Normativo nº 70/2017;
 Resolução INPI nº 199/2017)*

OBJETO

ETCI –Determinação dos direitos conferidos, definindo o escopo do contrato;
EP - Identificação dos registros (números, títulos, situação junto ao INPI);
EDI – Natureza da licença: exclusiva ou não exclusiva

FT –Explicitar o conjunto de dados e informações técnicas relativas à tecnologia a ser transferida;
–Indicação dos produtos/serviços que serão fabricados ou realizados, bem como o setor industrial em que será aplicado a tecnologia;

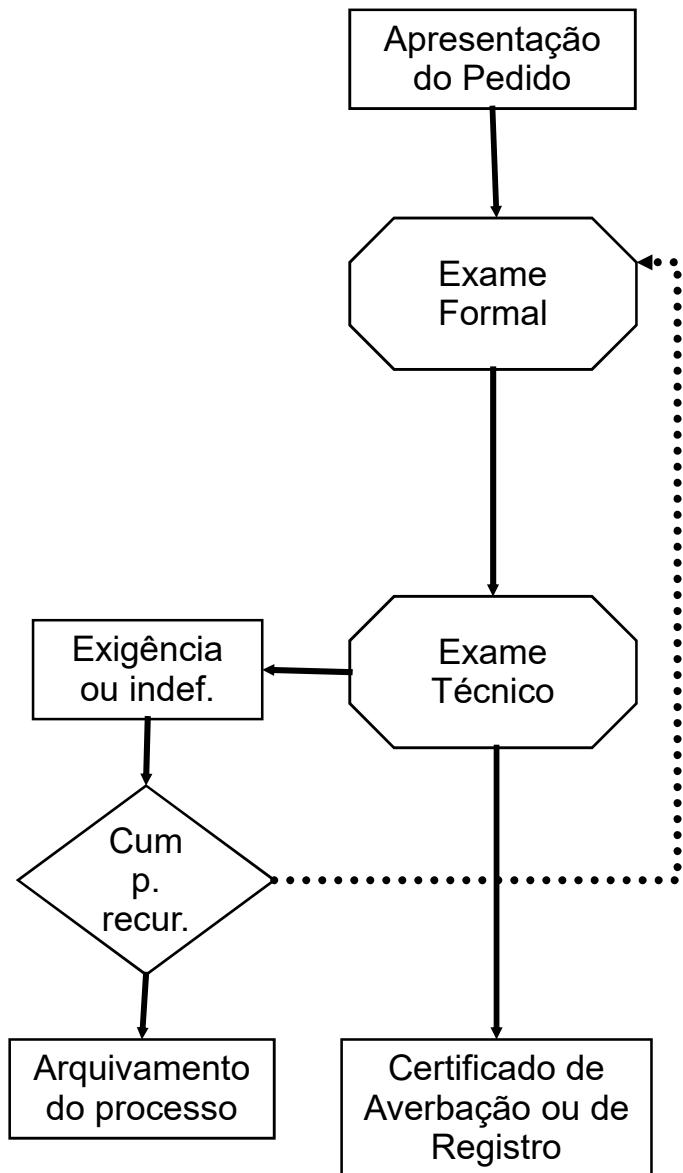
SAT –Descrição detalhada dos serviços;
–Indicação do número de profissionais e suas respectivas qualificações



Cláusulas fundamentais

(Instrução Normativa nº 70/2017;
Resolução INPI nº 199/2017)

Prazo Declarado do Contrato	
EP	Limitado pela vigência dos direitos
EDI	Obs: as licenças e cessões estão condicionadas à situação regular dos direitos no INPI
ETCI	
UM	
FT	Prazo determinado declarado no contrato
SAT	Determinar o período estimado da realização dos serviços
	Apresentar o cronograma de atividades pelos profissionais envolvidos



Cláusulas fundamentais

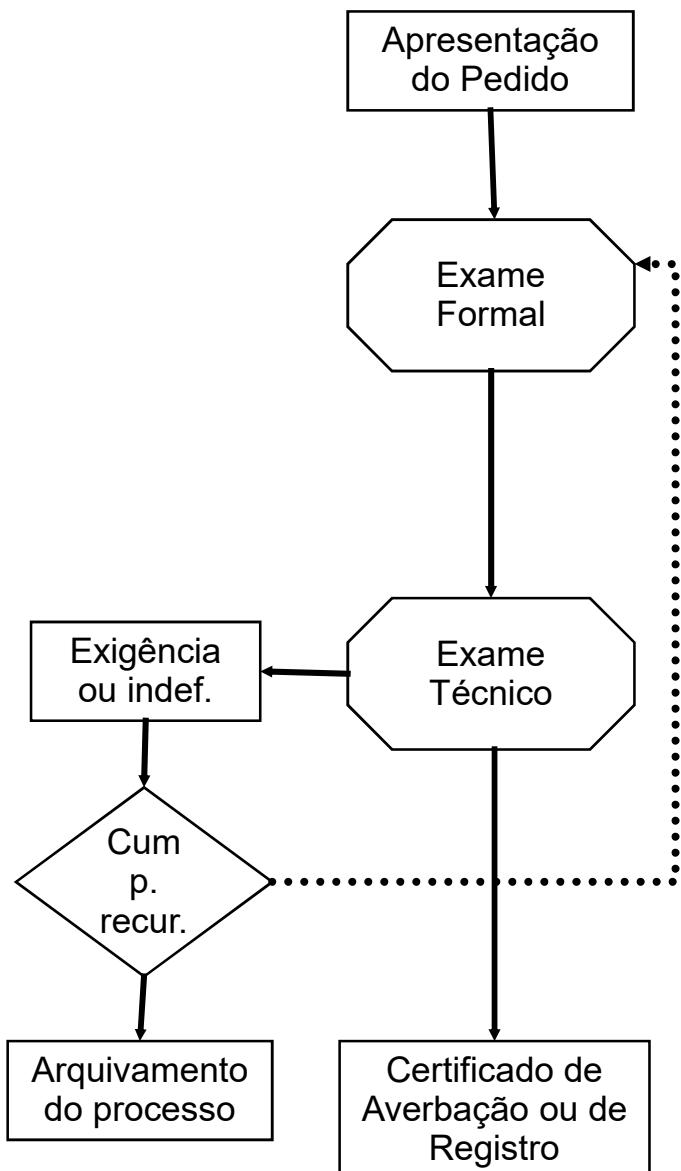
**(Instrução Normativa nº 70/2017;
Resolução INPI nº 199/2017)**

VALOR DECLARADO DO CONTRATO

ETCI	Percentual de vendas líquidas dos produtos do objeto da contratação
EP	Valor fixo
EDI	
UM	

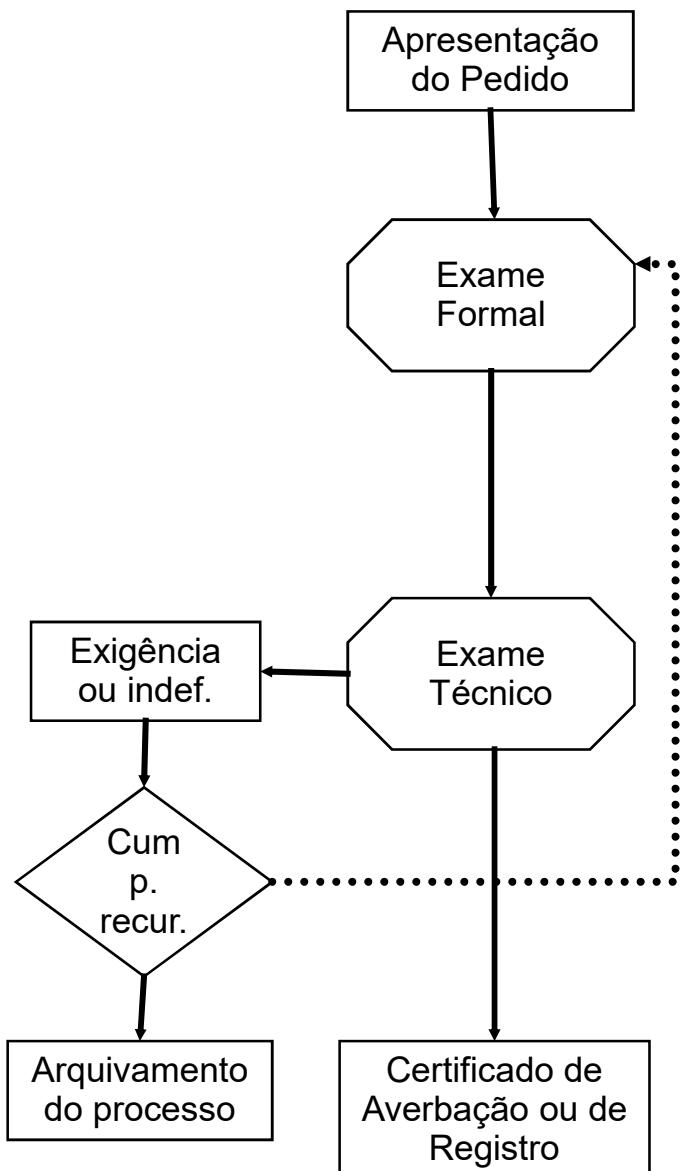
FT
 –Percentual de vendas líquidas dos produtos;
 - Valor fixo

SAT
 –Valor fixo
 »Discriminar a remuneração em função do número de técnicos e suas taxa/hora ou taxa/dia;
 »Compreende uma estimativa (valor máximo)



**Prazos (Instrução Normativa nº 70/2017;
Resolução INPI nº 199/2017)**

- **Exame formal e técnico**
 - Até 30 dias (a partir da notificação na Revista de Propriedade Industrial da aceitação da documentação);
- **Cumprimento de exigência**
 - Até 60 dias (a partir da data da emissão da correspondência)
- **Prorrogação de prazo para o cumprimento de exigência**
 - Até 60 dias



Observações

- **Notificações**

- Publicação das decisões na Revista da Propriedade Industrial (RPI)*
- Acompanhamento:
Busca web
- <https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/contratos/ContratoSearchBasico.jsp>
- Acesso às cartas e aos Certificados de Averbação ou de Registro pelo <https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/contratos/ContratoSearchBasic0.jsp>

* Disponível em <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>

Contratos de Tecnologia

Certificado de Averbação e de Registro

- Desde 23/05/2017, estão disponibilizados somente pelo Busca Web (“Faça uma Busca” em Acesso Rápido no site do INPI – link <https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/contratos/ContratoSearchBasico.jsp>) os Certificados de Averbação, e não são mais entregues impressos em papel, código 350.
- Desde 08/08/2017, as cartas emitidas pela Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia estão disponibilizados somente pelo Busca Web (“Faça uma Busca” em Acesso Rápido no site do INPI – link <https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/contratos/ContratoSearchBasico.jsp>), códigos 130, 135 e 145.
- Está disponível o cadastramento de processos de averbação e registro de Contratos de Transferência de Tecnologia na ferramenta "Meus Pedidos", que possibilita receber uma mensagem de e-mail toda vez que seu processo tiver andamento

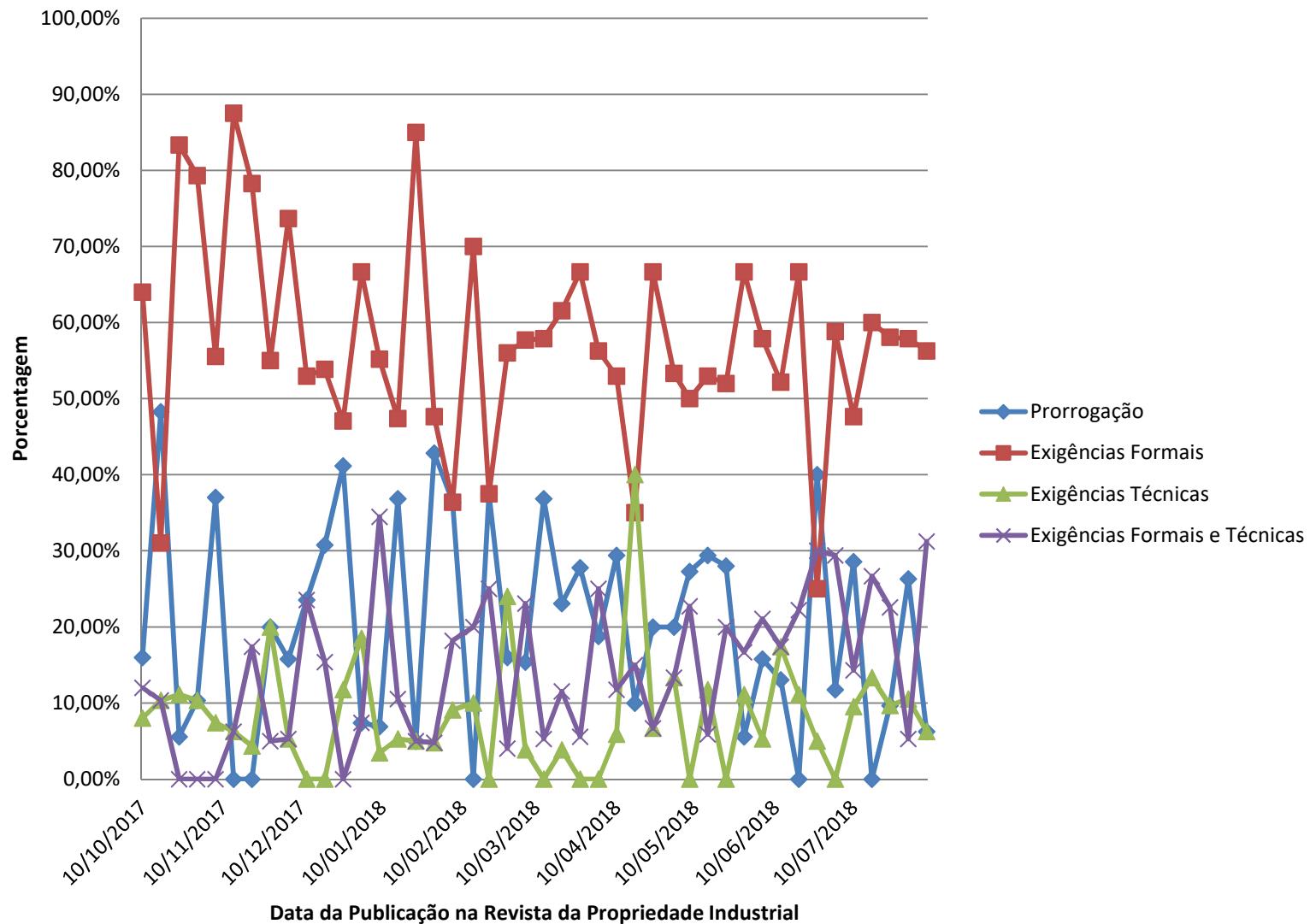
Certificado de Averbação ou de Registro

**Itens publicados
na Revista da
Propriedade
industrial**

Processo: BR 70 2017 000265-1 Código 350 - Certificado expedido
Certificado de Averbação/Registro: 702017000265/01
Data do Protocolo: 05/06/2017
Cedente: BILSING AUTOMATION GMBH
País da Cedente: ALEMANHA
Cessionária: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA.
País da Cessionária: BRASIL
Setor: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
Natureza do Documento: FATURA nº 00020170281 de 23/02/2017.
Modalidade Contratual: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA
Objeto: SAT - Serviços de desenvolvimento do projeto de mecanização dos
painéis laterais e da tampa traseira interna e externa dos veículos do programa
VW270 LA K.
Moeda de Pagamento: EURO
Prazo de Vigência dos Direitos de Propriedade Industrial:
Valor Declarado do Contrato: EUR 3.800,00.
Forma de Pagamento: Taxas/hora de EUR 50,00.
Prazo de Vigência Declarado do Contrato: De 01/02/2017 a 30/03/2017.
Observações: Faz parte do presente a CARTA/INPI/nº0742/2017 de11/07/2017.

Contratos de Tecnologia

Perfil das exigências formuladas no período de
10/10/2017 até 07/08/2018



Fonte: CGTEC-INPI.

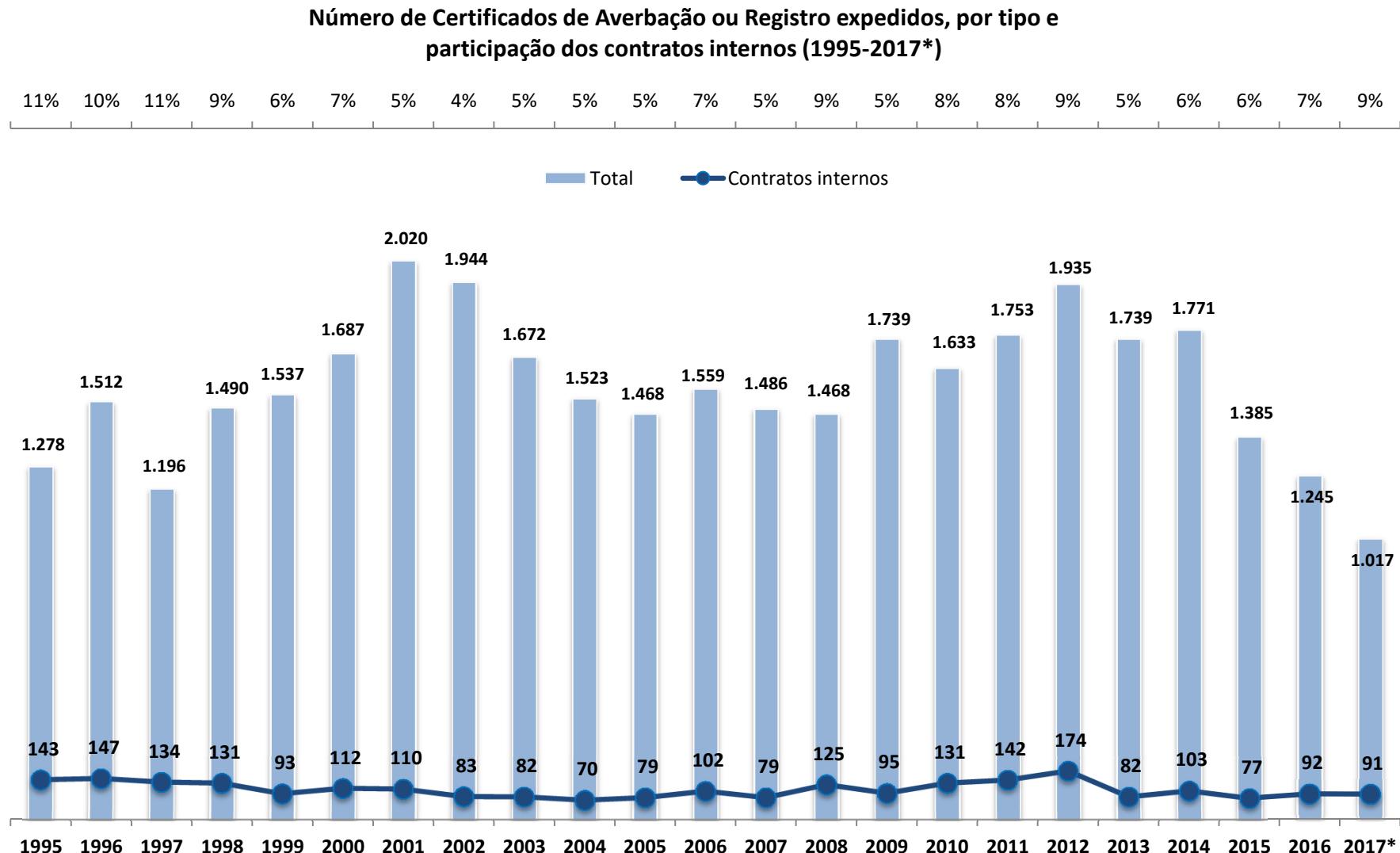
TIPOS DE EXIGÊNCIAS FORMAIS

- Apresentar procuração vigente para representação do requerente no INPI, nos termos do Art. 216 e 217 da Lei nº 9.279, de 1996;
- Apresentar procuração vigente para assinatura de contratos, nos termos do Art. 661 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, caso não seja Presidente, vice-presidente, diretor;
- Apresentar o contrato devidamente assinado pelas partes;
- Apresentar a autorização de sublicenciamento por parte do titular dos pedidos e/ou direitos de propriedade industrial para os contratos de sublicenciamento de pedidos e /ou direitos de propriedade industrial depositado ou concedido no INPI;
- Apresentar aditivo para correção do número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica equivocada da empresa cessionária no contrato;
- Apresentar Formulário de Ficha Cadastro;
- Apresentação incompleta de documentos – apostila e notarização do contrato assinado no exterior

TIPOS DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

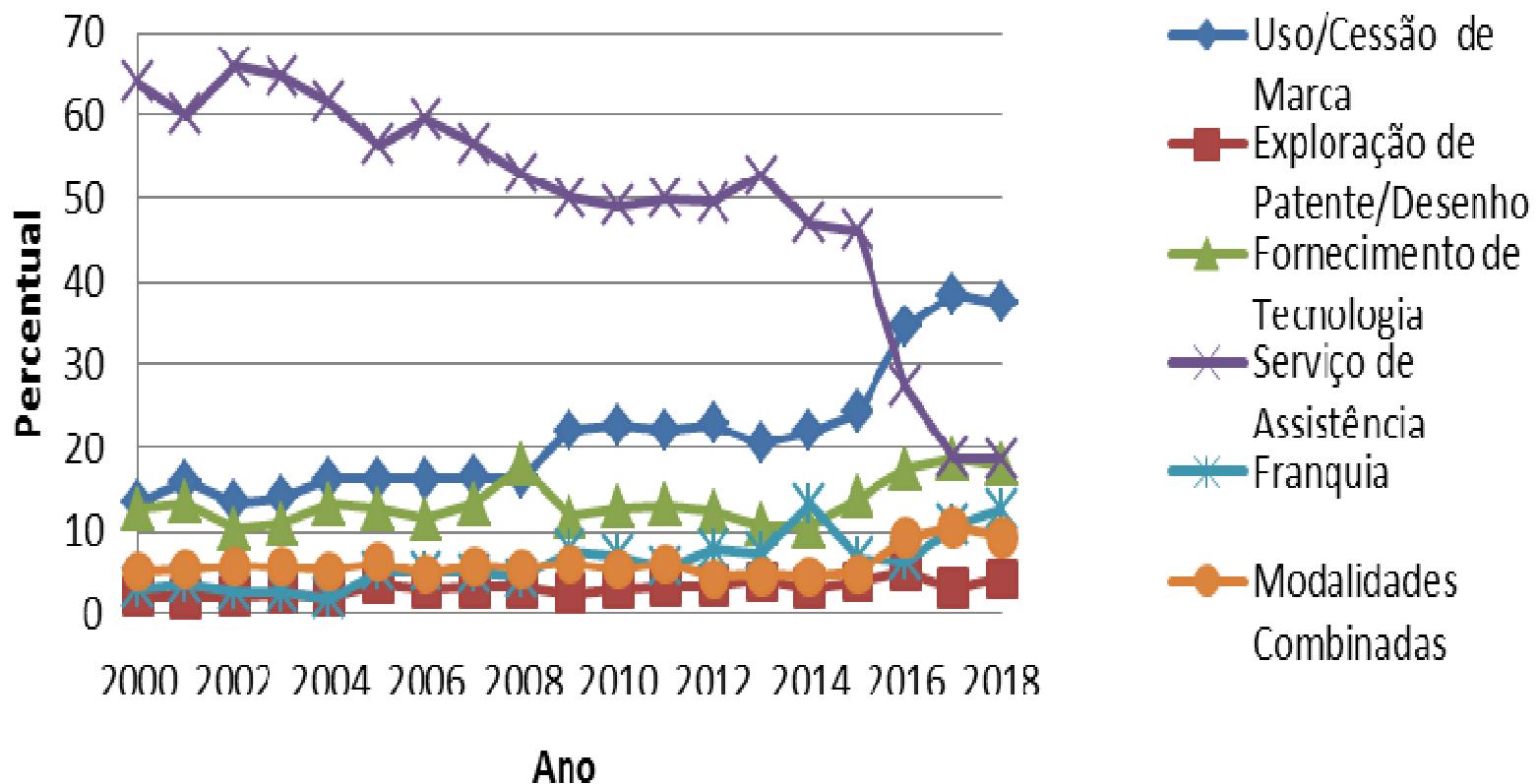
- Apresentar aditivo para inserir o objeto contratual;
- Apresentar aditivo com a listagem dos pedidos e/ou direitos de propriedade industrial depositado e/ou concedido no INPI;
- Apresentar aditivo de forma a determinar o prazo do contrato;
- Apresentar aditivo de para limitar o prazo do contrato na vigência dos direitos de propriedade industrial objeto do contrato, pois os contratos têm prazo de vigência, além do prazo de vigência do direito;
- Apresentar a relação de taxa/hora ou taxa/dia dos serviços de assistência técnica e científica.

Contratos de Tecnologia



Fonte: CGTEC/AECON -INPI.

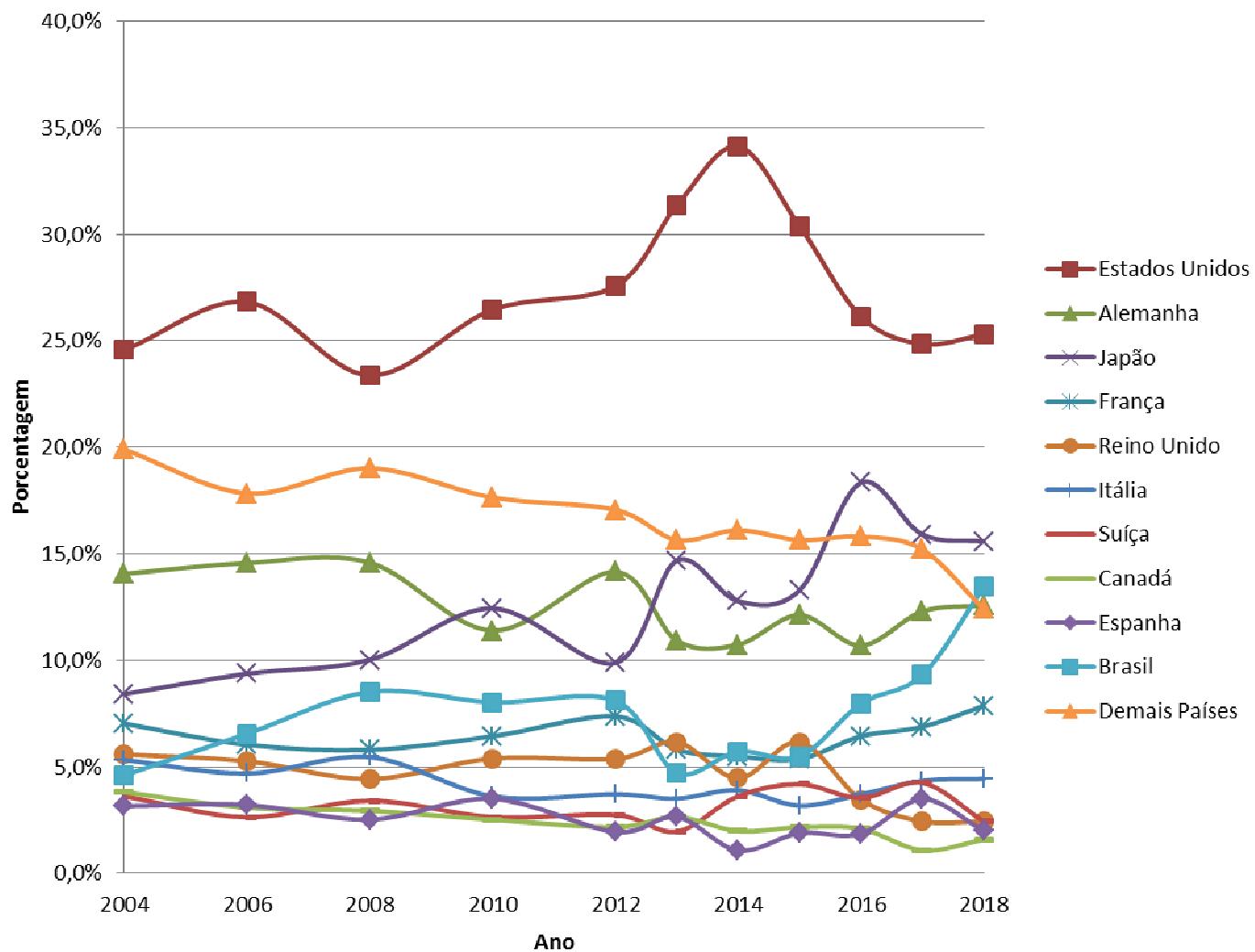
Gráfico 2 Participação de Certificados expedidos por modalidade contratual no período de 2000 a julho de 2018



Fonte: CGTEC/INPI

* Nota: Decisões até 31/07/2018

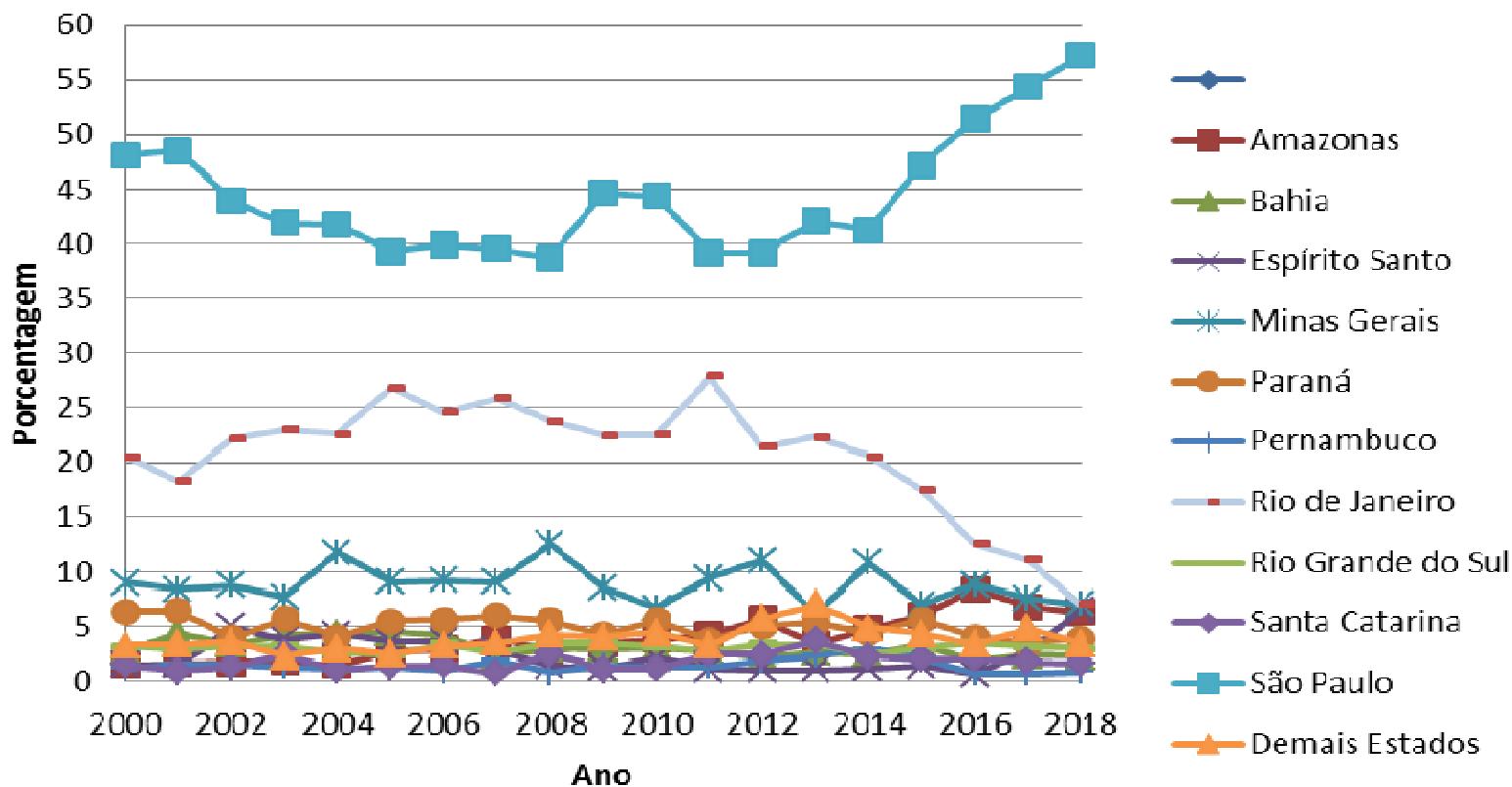
Participação de Certificados de Averbação por país fornecedor da tecnologia no período de 2004 a 07/2018



Fonte: CGTEC/INPI

* Nota: Decisões até 31/07/2018

Gráfico 4 Participação dos certificados expedidos por localização da empresa cessionária no período de 2000 a julho de 2018

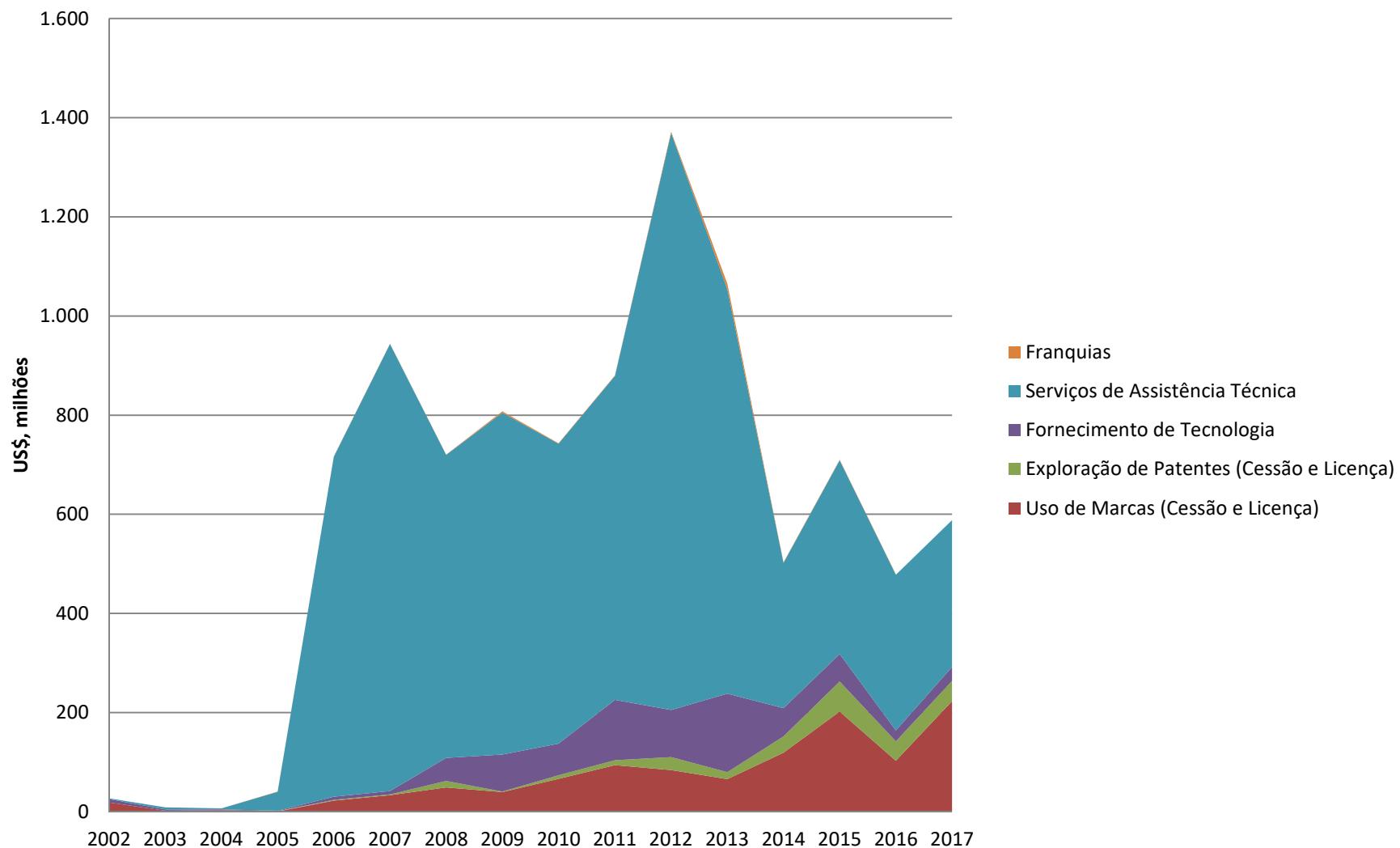


Fonte: CGTEC/INPI

* Nota: Decisões até 31/07/2018

Transferência de Tecnologia

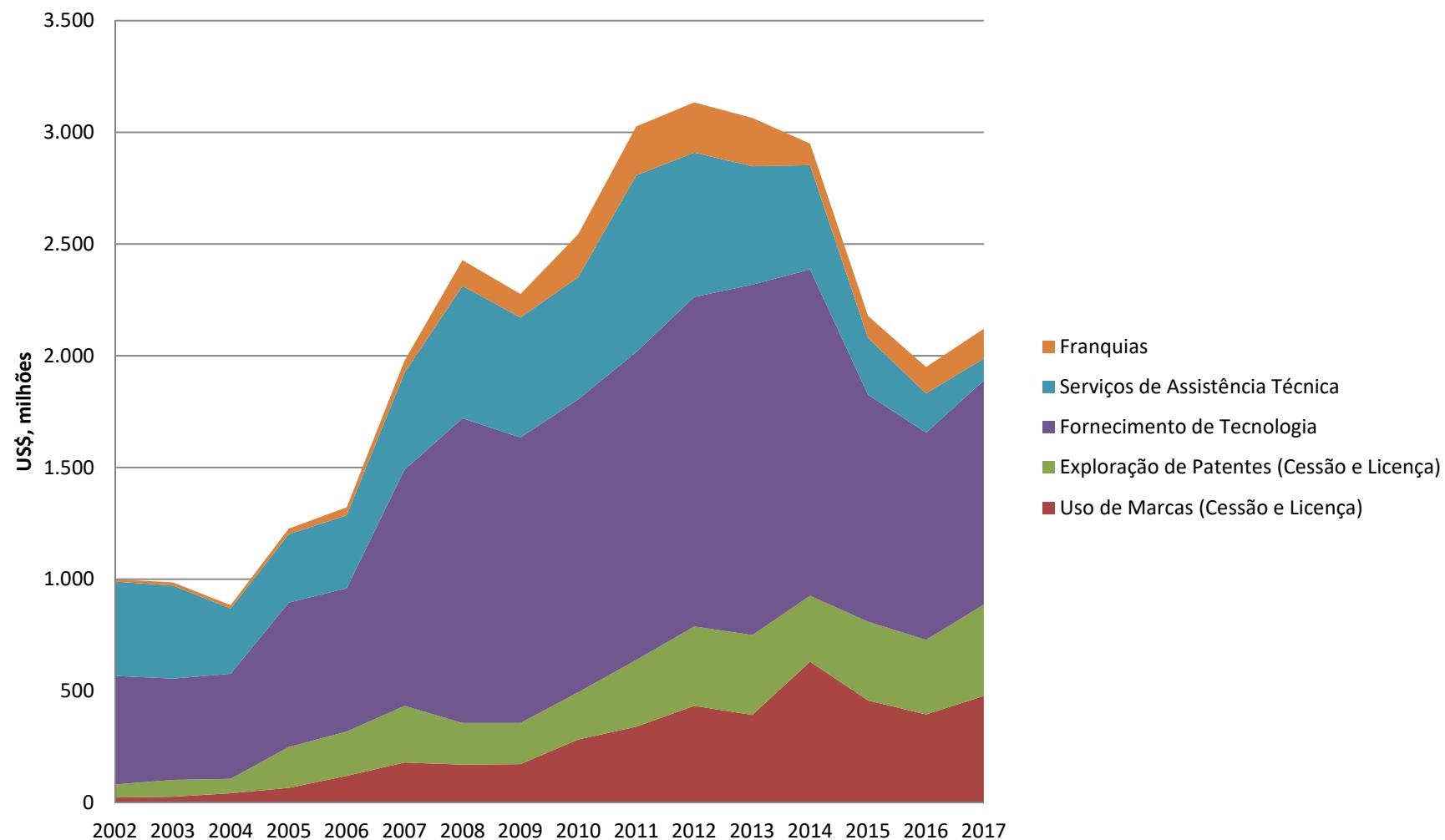
**Receitas com royalties e Serviços de Assistência Técnica, US\$ milhões
correntes de 2002 a 2017**



Fonte: Elaborado pela Assessoria de Assuntos Econômicos a partir de dados da CGTEC-INPI e BACEN.

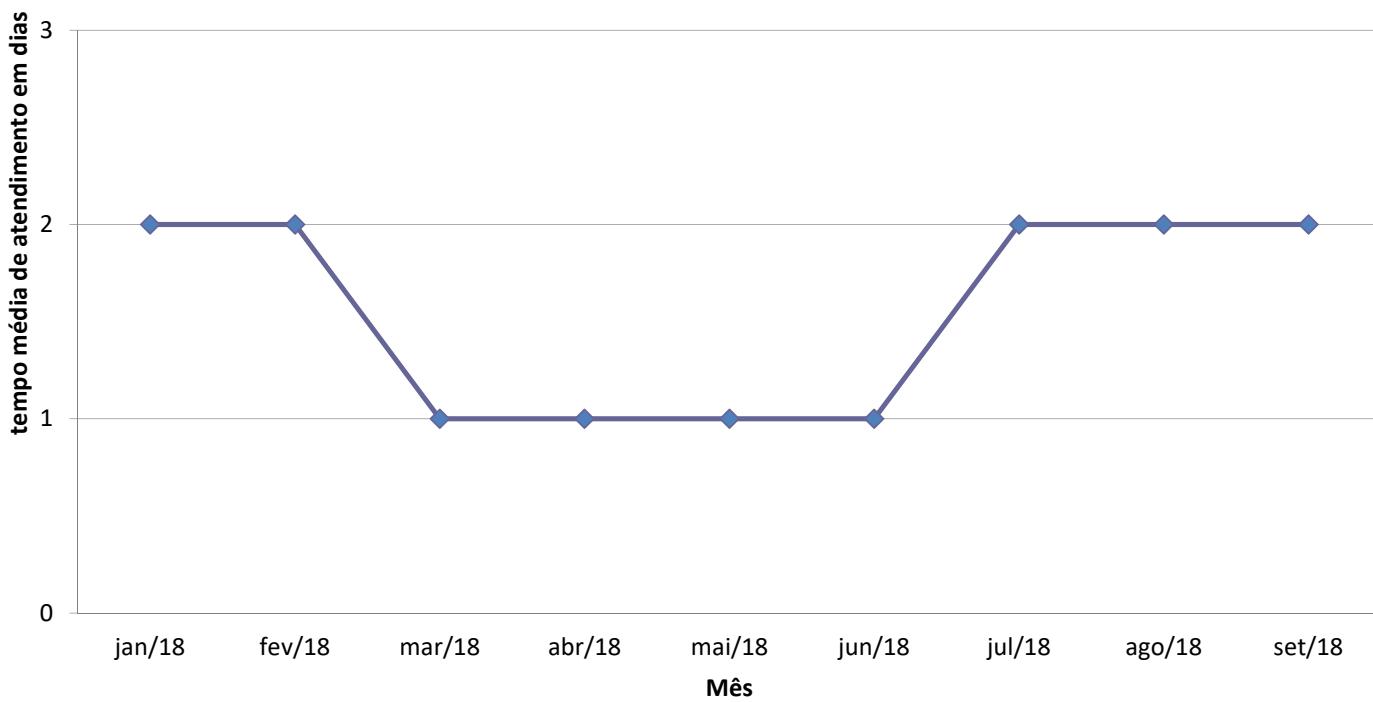
Transferência de Tecnologia

**Despesas com royalties e Serviços de Assistência Técnica, US\$ milhões
correntes de 2002 a 2017**



Fonte: Elaborado pela Assessoria de Assuntos Econômicos a partir de dados da CGTEC-INPI e BACEN.

Tempo médio de resposta a mensagem pelo Sistema Fale Conosco de janeiro a setembro de 2018 da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia



Fonte: Sistema Fale Conosco



<http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco>

www.inpi.gov.br/