

Em 30/12/2022, o INPI publicou ata da reunião realizada em 28/12/2022 (anexa) sobre novas diretrizes que visam facilitar e desburocratizar os serviços relacionados a averbação de contratos de transferência de tecnologia (Deliberações a respeito de contratos de transferência de tecnologia — português (Brasil) (www.gov.br))

As medidas tendem a deixar a averbação destes contratos mais rápida e menos custosa para as partes, tendo sido motivadas a partir de demandas formuladas no marco do Seminário Conjunto organizado pela Licensing Executive Society (LES) Brasil e pela International Chamber of Commerce - ICC-Brasil.

Tais medidas eliminaram a necessidade de rubrica das partes em todas as páginas dos contratos - fator de inúmeras exigências nos processos de averbação. Houve também a remoção da obrigatoriedade de notariação e apostila/legalização das assinaturas estrangeiras, algo que certamente acelerará os trâmites de averbação.

Além disso, não haverá mais necessidade de duas testemunhas assinarem os contratos, quando for prevista uma cidade brasileira como local de assinatura, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro não impõe esta obrigação em contratos privados, embora tal exigência seja necessária para assegurar a exequibilidade de tais contratos, nos termos do Código de Processo Civil.

Com relação a documentação, foi abolida a necessidade de apresentação do estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica como cessionária, franqueada ou licenciada ou residente no Brasil.

Também, foi reiterada a aceitação inequívoca de licenciamento tendo como objeto tecnologia não patenteada, a exemplo de know-how, com vista ao alinhamento das práticas internacionais de fomento a inovação tecnológica dos países da OCDE.

Sobre a questão dos royalties, houve o encaminhamento à Procuradoria Federal Especializada do INPI a análise para extensão do entendimento que possibilita o pagamento de tal remuneração em contratos que tem por objeto pedidos (e não registros) de marcas, para aqueles que versem sobre patentes, desenhos industriais e demais ativos de propriedade intelectual e industrial.

Pelo visto, nota-se uma clara tendência do INPI do alinhamento com as práticas internacionais, focando assim no incentivo a inovação, acesso a tecnologias e geração de divisas para o país.

Por fim, relembramos a seguir as modalidades de contrato aceitos para averbação pelo INPI:

Licenças e cessões de direitos de propriedade industrial (patentes, marcas, desenhos industriais) e topografias de circuitos integrados; contratos não amparados pela propriedade industrial, como fornecimento de tecnologia, serviços de assistência técnica e científica, previsto no art. 211 da Lei 9279/1996; contratos de franquia relacionados a um modelo de negócio; e, a partir de agora, contratos de licença de know-how.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com o nosso time de Propriedade Intelectual.