

Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

“A importância da averbação de contratos de fornecimento de tecnologia no INPI - Um passo a passo do processo”

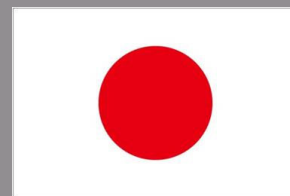
Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil

15 de Junho 2022

Por: Pablo Torquato, sócio advogado



OBJETIVO



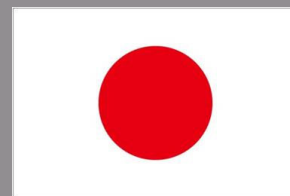
A apresentação abordará aspectos legais da averbação e/ou registro, junto ao INPI, de contratos que envolvam licenciamento de direitos de propriedade industrial:

- Marcas
- Patentes
- Desenhos industriais e topografia de circuitos integrados
- Fornecimento de tecnologia
- Serviços de assistência técnica
- Franquia

O tema é importante, especialmente envolvendo obrigações contratuais, legais e de impostos entre matriz japonesa e filial brasileira para remessa de royalties no exterior e seus efeitos jurídicos perante terceiros



CONCEITO



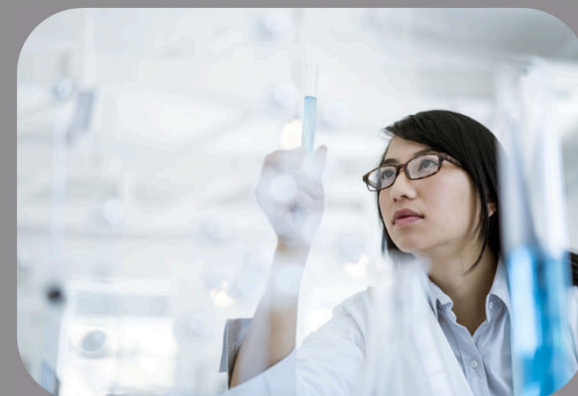
Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

Trata-se da transferência de conhecimentos técnicos de propriedade intelectual entre empresas de um mesmo grupo econômico ou entre empresas sem qualquer vinculação societária.

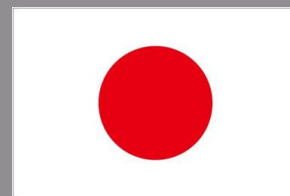
Uma empresa pode desenvolver sua própria propriedade intelectual ou adquiri-la de um terceiro, estrangeiro ou brasileiro.

Para o cedente, os contratos de PI ajudam na amortização ou ressarcimento dos custos de desenvolvimento através de royalties, minimizando seus riscos e obtendo rentabilidade em cima desses ativos.

Para o cessionário, implica em um menor custo e tempo de desenvolvimento, com uma tecnologia ou marca já aprovada, resultando em uma maior atratividade à sua clientela.



Contratos de Propriedade Industrial e Transferência de Tecnologia



Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) é a autarquia responsável pela averbação/registro de determinados contratos de propriedade industrial e transferência de tecnologia.

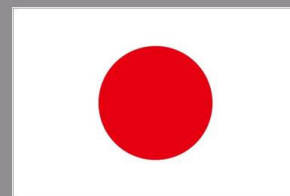


Previsão legal: Artigo 211 da Lei 9.279/96

“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.”



Efeitos da averbação e registro dos contratos no INPI



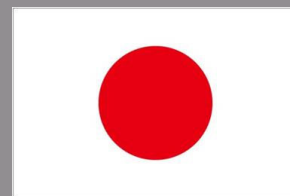
Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

- ❖ Produzir efeitos em relação a terceiros:
- ❖ Permitir dedutibilidade fiscal para a licenciada das importâncias pagas a título de royalties e assistência técnica
- ❖ Legitimar remessas de royalties ao exterior

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL



Tipos de contratos averbáveis



1. Licença de Uso de Marca (LUM)

Contrato com o objetivo de autorizar o uso efetivo por terceiros de marca regularmente depositada ou registrada no Brasil.

2. Cessão de Marca (CM)

Contrato com o objetivo de ceder marca regularmente depositada ou registrada no Brasil, implicando na transferência da titularidade.

3. Licença para Exploração de Patente (EP) ou Desenho Industrial (EDI)

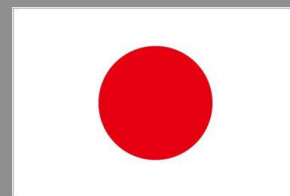
Contrato com o objetivo de licenciar para terceiros a exploração de patente ou pedido de patente depositado no INPI, ou desenho industrial.

4. Cessão de Patente (CP) ou Desenho Industrial (CDI)

Contrato com o objetivo de ceder a patente ou pedido de patente depositado no INPI, implicando na transferência da titularidade.



Tipos de contratos averbáveis



5. Fornecimento de Tecnologia (FT)

O contrato de FT tem por finalidade a aquisição de conhecimentos e técnicas não amparados por direitos de PI, e o contrato deve compreender o conjunto de informação e dados técnicos para permitir a fabricação dos produtos e/ou processos no Brasil.

6. Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)

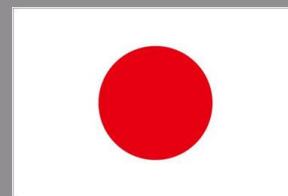
Contratos ou faturas de prestação de serviços de assistência técnica que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados quando relacionados à atividade fim da empresa, 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, relatório.

7. Franquia (FRA)

Contratos que se destinam à concessão temporária de modelo de negócio que envolva uso de marcas e/ou exploração de patentes, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo.



Algumas modalidades contratuais não estão sujeitas à averbação e registro no INPI



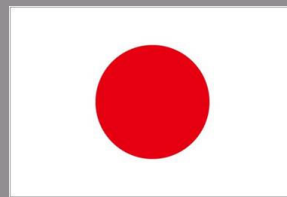
- Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística;
- Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira e que não gerem documentos/relatórios;
- Serviços de manutenção preventiva prestados em equipamentos e/ou máquinas;
- Serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração, revisão, inspeção, reforma e recuperação em equipamentos e/ou máquinas;
- Serviços de supervisão de montagem, montagem, desmontagem, instalação e início de operação em equipamentos e/ou máquinas;
- Homologação e certificação de qualidade de produtos;
- Consultoria nas áreas financeiras, comercial ou jurídica;
- Serviços de marketing;
- Aquisição, Licença, Suporte, Distribuição, Treinamento relacionados a programa de computador.

Lista completa de serviços contida na Resolução nº 156/2015.
https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/contratos-de-tecnologia-e-franquia/arquivos/Resolucao_156_2015.pdf

O INPI entende que estas modalidades contratuais não caracterizam transferência de tecnologia, pois são considerados serviços técnicos especializados.

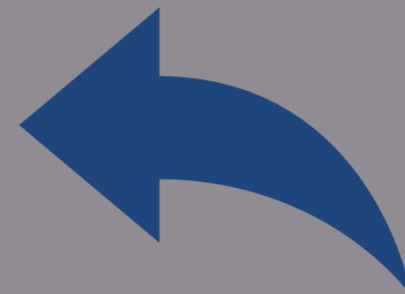


Principais Cláusulas

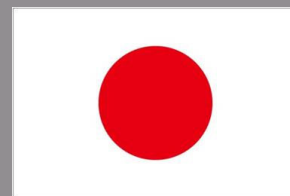


Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

- # Preâmbulo e considerandos;
- # Direitos concedidos, exclusividade, território, sublicenciamento e transferência de direitos;
- # Vigência e termos de rescisão;
- # Preços, formas e periodicidade de pagamento, direitos de auditoria e impostos;
- # Canais de venda, controle de qualidade, publicidade, investimentos mínimos, etc.;
- # Responsabilidade das partes;
- # Propriedade intelectual e enforcement;
- # Confidencialidade;
- # Disposições diversas (garantias e declarações, notificações, solução de controvérsias e lei aplicável);
- # Anexos.



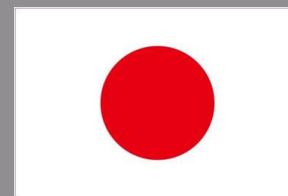
Averbação: Importante Observar



- i. Os contratos são averbáveis, no máximo, pelo prazo de vigência dos direitos de PI;
- ii. No caso de Fornecimento de Tecnologia, os contratos são registrados, no máximo, por 5 anos, renováveis por mais 5 anos;
- iii. A remuneração de (i) Patente ou Desenho Industrial retroage à data do início da averbação da licença; e (ii) Marca: somente poderá ser cobrada a partir da data de concessão do registro da Marca;
- iv. Em todos os casos, a dedução fiscal e remessa de royalties somente pode ser computada a partir da data de protocolo do pedido de averbação e registro perante o INPI;
- v. Definir em contrato qual parte será responsável pela averbação/registro e pelos custos decorrentes, incluindo manutenção;
- vi. Regras e formalidades do INPI para averbação/registro dos contratos quanto à assinaturas e rubricas, especificação completa dos direitos objeto do contrato, legalizações, etc.;
- vii. No caso de Serviços de Assistência Técnica, o INPI exige um detalhamento sobre número de horas/dias trabalhados por cada técnico, valor das diárias (taxa/hora ou dia) por tipo de técnico e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.



ROYALTIES

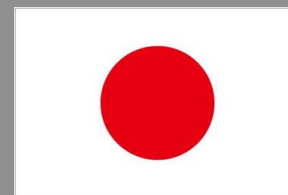


Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

- As despesas de royalties pela exploração de patentes, uso de marcas, transferência de tecnologia (know-how) e assistência técnica devem seguir as regras da Portaria 436/58 e artigos 363/365 do RIR/18.
- A dedutibilidade varia de 1% à 5% da receita líquida, dependendo da natureza da remessa e do setor econômico.
- Vedação de remessa de royalties entre filiais/subsidiárias e suas matrizes em valor superior ao limite da dedutibilidade de IRPJ.
- As regras de valores para transferência não se aplicam às despesas de royalties acima mencionados.



Portaria 436/58 – Indústrias de Base



Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

TIPOS DE PRODUÇÃO Percentagens

1 – ENERGIA ELÉTRICA

01 – Produção e Distribuição 5 %

2 – COMBUSTÍVEIS

01 – Petróleo e Derivados 5 %

3 – TRANSPORTES

01 – Transportes em Ferro-carris Urbanos 5 %

4 – COMUNICAÇÕES 5 %

5 – MATERIAL DE TRANSPORTES

01 – Automóveis, Caminhões e Veículos Congêneros 5 %

02 – Autopeças 5 %

03 – Pneumáticos e Câmaras de Ar 5 %

6 – FERTILIZANTES 5 %

7 – PRODUTOS QUÍMICOS BÁSICOS 5 %

8 – METALURGIA PESADA

01 – Ferro e Aço 5 %

02 – Alumínio 5 %

9 – MATERIAL ELÉTRICO

01 – Transformadores, Dínamos e Geradores de Energia 5 %

02 – Motores Elétricos para Fins Industriais 5 %

03 – Equipamentos e aparelhos de Telefones, Telegrafia e Sinalização 5 %

10 – MATERIAIS DIVERSOS

01 – Tratores e Combinados para Agricultura 5 %

02 – Equipamentos, Peças e Sobressalentes para a Construção de Estradas 5 %

03 – Equipamentos, Peças e Sobressalentes para as Indústrias Extrativas e De Transformação 5 %

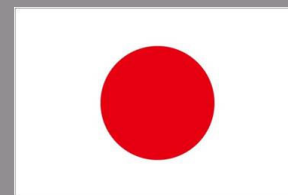
11 – CONSTRUÇÃO NAVAL

01 – Navios 5 %

02 – Equipamentos de Navios 5 %



Portaria 436/58 – Indústrias de Transformação

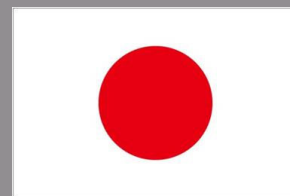


Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

- 1 – MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS 4 %
- 2 – PRODUTOS ALIMENTARES 4 %
- 3 – PRODUTOS QUÍMICOS 4 %
- 4 – PRODUTOS FARMACÊUTICOS 4 %
- 5 – TECIDOS, FIOS E LINHAS 4 %
- 6 – CALÇADOS E SEMELHANTES 3,5 %
- 7 – ARTEFATOS DE METAIS 3,5 %
- 8 – ARTEFATOS DE CIMENTOS E AMIANTO 3,5%
- 9 – MATERIAL ELÉTRICO 3 %
- 10 – MÁQUINAS E APARELHOS
 - 01 – Máquinas e aparelhos de Uso Doméstico Não Considerados Supérfluos 3 %
 - 02 – Máquinas e Aparelhos de Escritório 3 %
 - 03 – Aparelhos Destinados a Fins Científicos 3 %

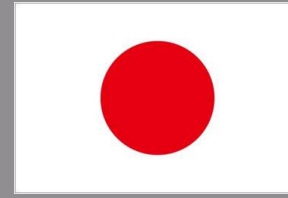


Novas Regras – Novo Marco Cambial (Lei 14.286/21)



- ✓ Revogado limite para remessa de royalties por filial/subsidiária brasileira para matriz no exterior;
- ✓ A remessa de royalties ao exterior não fica condicionada ao registro perante o BACEN.
- ✓ A dedutibilidade fiscal de tais despesas¹⁴ também não dependerá mais de registro perante o BACEN, permanecendo porém a necessidade de averbar/registrar o contrato perante o INPI.





Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

OBRIGADO!
ありがとう Arigatō

PERGUNTAS?

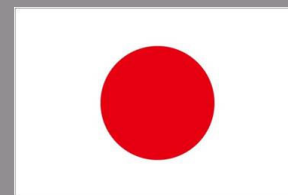
Pablo Torquato

E-mail: pablo.torquato@montaury.com.br

Telefone: (24) 99278-7721



CONTATO



Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

Pablo Torquato

E-mail: pablo.torquato@montaury.com.br

Telefone: (24) 99278-7721

RIO DE JANEIRO

Av. Almirante Barroso, 139 - 7º andar, Centro,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20031-005

Telefone.: (21) 2524-0510
WhatsApp: (21) 97222-7861

SÃO PAULO

Av. Paulista, 37 – 4º andar, Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311-902

Telefone.: (11) 2246 2722

Fale conosco

 montaury@montaury.com.br

 www.montaury.com.br

 MONTAURY_IP

 MONTAURY PIMENTA

  /MONTAURYPIMENTA

