

Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

“Atualização e novas regras do INPI sobre contratos de tecnologia e licenciamento”

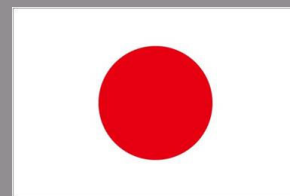
Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil

15 de Fevereiro 2023

Por: Pablo Torquato, sócio advogado



OBJETIVO



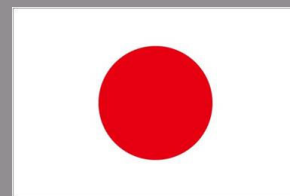
A apresentação abordará aspectos legais da averbação e/ou registro, junto ao INPI, de contratos que envolvam licenciamento de direitos de propriedade industrial:

- 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.

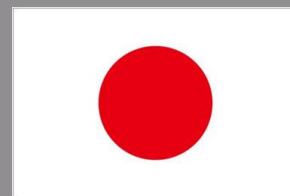
Uma empresa pode desenvolver sua própria propriedade intelectual ou adquiri-la de um terceiro, estrangeiro ou brasileiro.

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.

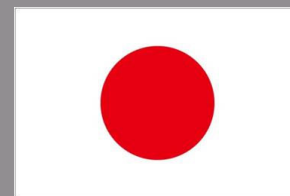


Previsão legal: Artigo 211 da Lei 9.279/96

“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



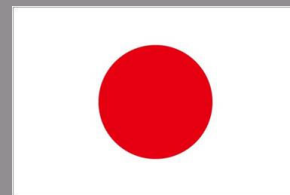
Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

- ❖ 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)

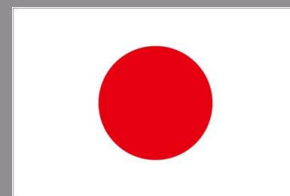
Contrato com o objetivo de licenciar para terceiros a exploração de patente ou pedido de patente depositado no INPI, ou desenho industrial.

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)

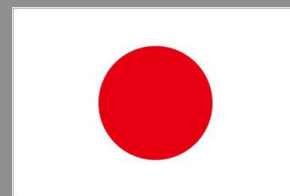
Contratos ou faturas de prestação de serviços de assistência técnica que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados quando relacionados à atividade fim da empresa,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



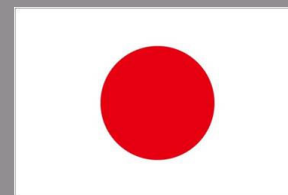
- Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística;
- Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira e que não gerem documentos/relatórios;
- Serviços de manutenção preventiva prestados em equipamentos e/ou máquinas;
- Serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração, 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;

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.



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



Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

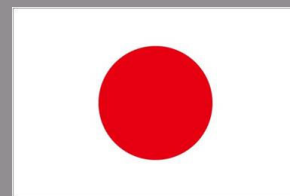
- Homologação e certificação de qualidade de produtos;
- Consultoria nas áreas financeiras, comercial ou jurídica;
- Serviços de marketing;
- Aquisição, Licença, Suporte, Distribuição, Treinamento relacionados a programa de computador.

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

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



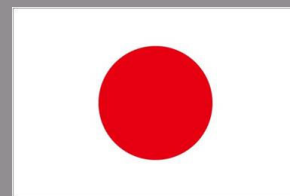
Averbação: Decisões recentes



- i. Aceitação de assinaturas digitais fora do padrão ICP-Brasil;
- ii. Remoção da obrigatoriedade de e-notarização e e-apostila;
- iii. Remoção da obrigatoriedade de rubrica em todas as páginas do contrato e anexos;
- iv. Remoção da obrigatoriedade de inserção de duas testemunhas quando o contrato prevê uma cidade brasileira como local de assinatura.
- v. Remoção da necessidade de apresentação de 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.



Averbação: Decisões recentes



- i. Pedido de aceitação inequívoca do licenciamento de tecnologia não patenteada – também conhecido como licenciamento de know-how.

Em um alinhamento às melhores práticas da OCDE, o INPI passa a admitir a possibilidade de licenciamento de tecnologia não-patenteada.

Entendimento anterior de que não haveria o licenciamento, mas tão somente a cessão, uma vez que o conhecimento (know-how) seria absorvido definitivamente pela parte brasileira.

A mudança de entendimento tem como base os contratos atípicos do artigo 425 do Código Civil, e deve preencher as condições e requisitos do artigo 105 também do Código Civil:

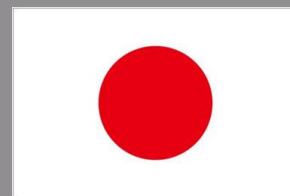
Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

- I - agente capaz;
- II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
- III - forma prescrita ou não defesa em lei.



Averbação: Decisões recentes



ii. Impossibilidade de pagamento de royalties por pedidos de patentes, de DI e de marcas.

Entendimento anterior do INPI desconsiderando o pagamento de royalties para pedidos de patente, de registro de marcas ou desenhos industriais previstos em contrato de licenciamento, por entender que o pedido de marca/patente é mera expectativa de direito.

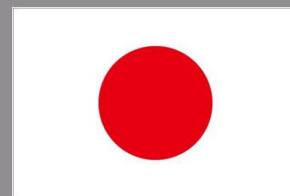
Procuradoria Federal Especializada reconheceu que o pedido de registro tem natureza jurídica de direito eventual, subordinado a uma condição resolutiva, neste caso o arquivamento pelo INPI, integrando o patrimônio do titular (ativo intangível /bens imateriais). Por se tratar de um ativo, pode ser monetizado (cobrança de royalties).

Assim, arquivado o pedido de registro de marca, são cessados os efeitos a partir da data da respectiva publicação na RPI, sendo válidos, entretanto, os atos praticados entre a data do protocolo do pedido de averbação e a data da referida publicação.

Novo entendimento do INPI alinhado com os princípios de liberdade econômica e autonomia contratual das partes, permitindo o pagamento de royalties sobre pedidos.



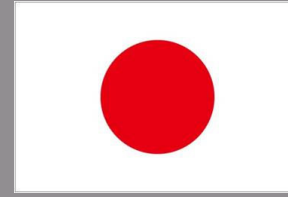
Novas Regras – Novo Marco Cambial (Lei 14.286/21)



Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

- ✓ Vigência a partir de 30.12.2022
- ✓ 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 (Prova do pagamento do imposto sobre a renda devido);
- ✓ A dedutibilidade fiscal de tais despesas também não dependerá mais de registro perante o BACEN;
- ✓ Permanece a necessidade de averbar/registrar o contrato perante o INPI.





Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

OBRIGADO!
ありがとう Arigatō

PERGUNTAS?

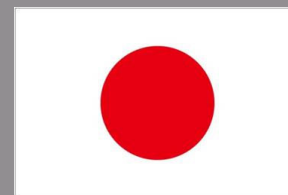
Pablo Torquato

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

