

Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

"Contratos de assistência técnica: Um passo a passo, incluindo averbação no INPI"

Palestra realizada na Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, em 13.03.2024

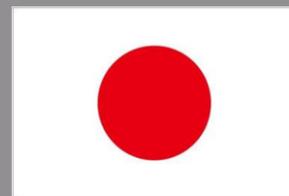
Por: Pablo Torquato, sócio advogado

Coordenador da Comissão de Transferência de Tecnologia da ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual);

Membro da Diretoria da LES Brasil (Associação Brasileira dos Executivos de Licenciamento)



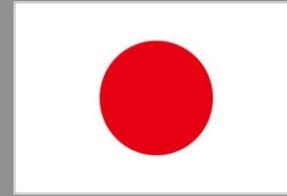
Definição



Contratos de 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.





Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

Importância para Empresas Brasileiras:

Transferência de Conhecimento:

Empresas buscam contratos de assistência técnica para adquirir conhecimentos específicos que podem não estar disponíveis localmente.

Aprimoramento Tecnológico:

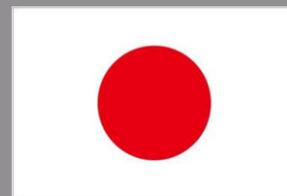
A obtenção de expertise externa pode contribuir para o desenvolvimento tecnológico da empresa receptora.

Competitividade Internacional:

Acesso a conhecimentos técnicos avançados pode tornar as empresas brasileiras mais competitivas no mercado global.



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.

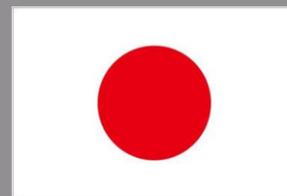
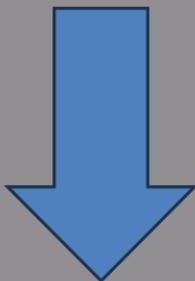
Previsão legal: Artigo 211 da Lei 9.279/96

“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.”

Os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica que impliquem transferência de tecnologia entre partes domiciliados no Brasil são passíveis de registro no INPI. **Os contratos de exportação de serviços de assistência técnica e científica são dispensados de registro no INPI.**



IMPORTANTE



Algumas observações importantes a serem observadas a fim de evitar exigências pelos examinadores do INPI:

Objeto do Contrato:

Detalhamento da definição do escopo dos serviços que serão executados e que impliquem transferência de tecnologia.

Valor do Contrato:

Detalhamento do custo envolvido (ainda que estimado).

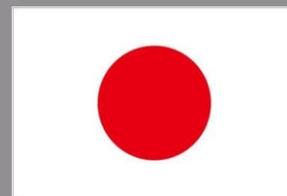
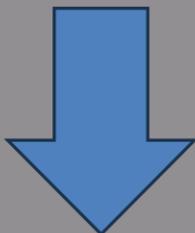
Prazo do Contrato:

Inserir prazo previsto para a realização dos serviços. Importante destacar que, na impossibilidade de cumprimento no prazo previsto, as partes deverão assinar aditivo (dentro do prazo de vigência do contrato original).

Comum que escopo dos serviços e tabelas de preços e condições de pagamento sejam inseridos e detalhados em anexo ao Contrato.



IMPORTANTE



VALOR:

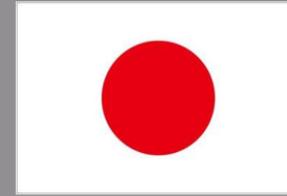
Detalhar todos os custos, **ainda que estimados**, especialmente:

- * Número de técnicos estrangeiros envolvidos;
- * Qualificação dos técnicos estrangeiros envolvidos;
- * Número de horas/dias trabalhados, por cada técnico;
- * Valor das diárias (taxa/hora ou dia) detalhada por tipo de técnico;
- * Valor total da prestação do serviço

Em casos de Aditivos que alterem o valor do contrato, é necessário apresentar novo detalhamento do valor adicional, além de informar os valores já remetidos.



Exemplo

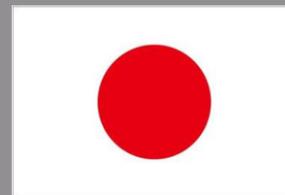


Em contraprestação dos Serviços efetivamente prestados sob este Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a quantia discriminada na tabela inserida e detalhada no Anexo I a este Contrato, mediante apresentação de fatura emitida pela CONTRATADA.

Qualificação do Técnico	Nº de Técnico	Custo da Hora por Técnico	Estimativa de Horas	Total
Engenheiro Jr.	5	USD 150,00	75	USD 11.250,00
Engenheiro Sr.	2	USD 200,00	50	USD 10.000,00
Coordenador de Projeto	1	USD 250,00	20	USD 5.000,00
Gerente de Projetos	1	USD 300,00	20	USD 6.000,00
Estimativa Total				USD 22.250,00



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



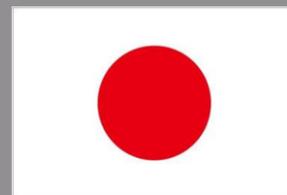
- Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística;
- Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira e que não gerem documentos/relatórios;
- Serviços de manutenção preventiva prestados em equipamentos e/ou máquinas;
- Serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração,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

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

- 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.



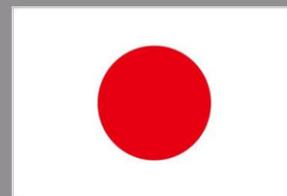
Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

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.



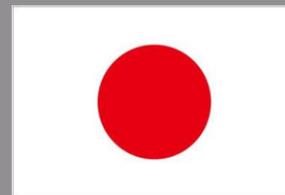
Averbação: Decisões recentes



- i. Remoção da obrigatoriedade de notariação e apostila/consularização em documentos assinados digitalmente no exterior (ainda obrigatório quando não assinados digitalmente);
- ii. Aceitação de documentos assinados digitalmente sem ICP-Brasil;
- iii. Remoção da obrigatoriedade de assinatura de duas testemunhas nos contratos assinados no Brasil;
- iv. Remoção da obrigatoriedade do envio de Contrato/Estatuto Social nos protocolos de requerimento de averbação/registro ou de petições;
- v. Remoção da obrigatoriedade das rubricas nos contratos;
- i. Remoção da obrigatoriedade da apresentação de ficha cadastro



Averbação: Decisões recentes



Setor: Geração de energia elétrica

Natureza do Documento: Contrato nº DAI.A/CT-4500066996 de 17/07/2023.

Modalidade Contratual: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA

Objeto: SAT - Serviços de projeto, teste e instalação de um simulador de escopo total para a Unidade 3 e substituição dos atuais modelos computacionais do simulador da Unidade 2, da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - CNAEA, incluindo desenvolvimento dos painéis, desenvolvimento de software e hardware, treinamento técnico e preparação e envio de documentação.

Moeda de Pagamento: EURO

Prazo de Vigência dos Direitos de Propriedade Industrial:

Valor Declarado do Contrato: Até EUR 7.984.915,27.

Forma de Pagamento: Taxas/hora variando de EUR 36,56 até EUR 97,50.

Prazo de Vigência Declarado do Contrato: De 17/07/2023 até 16/01/2027.

Setor: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Natureza do Documento: Contrato de 06/12/2023.

Modalidade Contratual: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA

Objeto: SAT - Serviços de estudo de viabilidade na formulação de um projeto conceitual de uma Captura direta de ar com capacidade nominal de 5000 toneladas de CO2 por ano para as instalações do SENAI CIMATEC, utilizando a tecnologia BLANCAIR da DACMA.

Moeda de Pagamento: EURO

Prazo de Vigência dos Direitos de Propriedade Industrial:

Valor Declarado do Contrato: Até EUR 190.000,00.

Forma de Pagamento: Taxa/hora variando de EUR 80,00 até EUR 120,00.

Prazo de Vigência Declarado do Contrato: De 06/12/2023 até 06/10/2024.

Setor: Fabricação de intermediários para fertilizantes

Natureza do Documento: Contrato de 19/10/2022, 1º Aditivo de 10/01/2023 e Aditivo nº 02 de 09/07/2023.

Modalidade Contratual: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA

Objeto: SAT - Serviços de avaliação de viabilidade técnica de produção de MAP-MST granulado em duas concentrações de enxofre usando ácido fosfórico produzido pelo Cliente em Uberaba, Brasil.

Moeda de Pagamento: DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS

Prazo de Vigência dos Direitos de Propriedade Industrial:

Valor Declarado do Contrato: Até 82.200,00

Forma de Pagamento: Taxas/dia variando de USD 501,00 até USD 1.067,00.

Prazo de Vigência Declarado do Contrato: De 01/08/2022 até 31/01/2024.

Setor: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Natureza do Documento: Contrato de 01/01/2023.

Modalidade Contratual: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA

Objeto: SAT - Serviços de engenharia, incluindo orçamentos e estimativas, projetos conceitual e básico, especificação de equipamentos e materiais, projetos de instrumentação e de equipamentos básicos para a Planta de Separação de Gases localizada em Campo Bom, Rio Grande do Sul, Brasil.

Moeda de Pagamento: DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS

Prazo de Vigência dos Direitos de Propriedade Industrial:

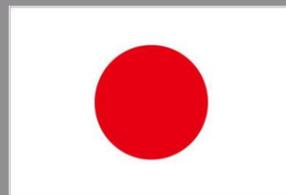
Valor Declarado do Contrato: Até USD 5.500.000,00.

Forma de Pagamento: Taxa/hora de USD 170,00.

Prazo de Vigência Declarado do Contrato: De 27/02/2024 até 27/02/2029.



Novas Regras

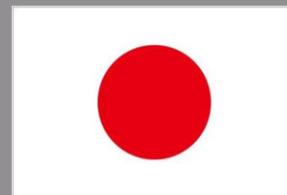


- Novo Marco Cambial (Lei 14.286/21)

- ✓ Vigência a partir de 30.12.2022
- ✓ Revogado limite para remessa de royalties por filial/subsidiária brasileira para matriz no exterior (pode ser acima de 5%);
- ✓ A remessa de royalties ao exterior não fica condicionada ao registro perante o BACEN (Prova do pagamento do imposto sobre a renda devido);



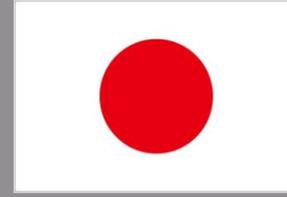
Novas Regras



Nova Lei de Preços de Transferências (Lei 14.596/23)

- ✓ Vigência a partir de 01.01.2024
(exceto contribuinte que optou pela retroatividade no ano de 2023)
- ✓ Instrução Normativa da RFB nº 2161/2023
- ✓ Revogado limite para dedutibilidade fiscal sobre os valores, devendo as diretrizes contratuais entre as partes coligadas respeitar condições de transações equivalentes a empresas não coligadas (princípio do arm's length).





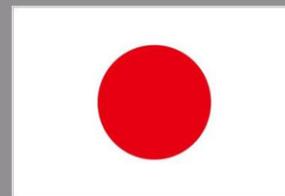
Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello

OBRIGADO!
ありがとう Arigatō

PERGUNTAS?



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

