

Curitiba (PR), 06/05/2011

# Curso Básico em Propriedade Industrial

## Contratos de Tecnologia

Mauro Catharino Vieira da Luz

[www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br)

## Apresentação

- Este curso tem como objetivo apresentar uma introdução aos contratos de tecnologia no contexto da legislação brasileira.
- O curso está dividido em três módulos de 4 horas de duração.

## Apresentação

- Módulo 1
  - O objetivo é apresentar de forma simples os conceitos elementares referentes ao tema, a evolução histórica da transferência de tecnologia no Brasil, a sua regulamentação e o papel do INPI na averbação de contratos de transferência de tecnologia.
- Módulo 2
  - O objetivo é aprofundar as categorias contratuais, apresentar a estrutura de um contrato de transferência de tecnologia e o processo de averbação de um contrato no INPI.
- Módulo 3
  - O objetivo é apresentar exemplos de contratos, e desenvolver alguns exercícios práticos de como elaborar um contrato de transferência de tecnologia

## Sumário – Módulos 1 e 2

- Conceitos Elementares
- Mercado de Tecnologia Industrial
- Panorama do Sistema Nacional de Inovação no Brasil
- Transferência de Tecnologia no Brasil
- Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros
- Efeitos da averbação
- Marco legal
- Modalidades contratuais
- Estrutura de um contrato de Transferência de Tecnologia
- Como averbar um contrato no INPI?
- Estatísticas dos contratos de Tecnologia

# CONCEITOS ELEMENTARES

## Conceito de Ativos

- Definição de Ativos
  - Bens econômicos, com a propriedade de manter ou ampliar a riqueza, possuindo capacidade de produzir valor para seus proprietários.

## Conceito de Ativos

- Ativos Tangíveis
  - Bens materiais (quadros e jóia);
  - Bens de capital (máquinas e equipamentos);
  - Infraestrutura (instalações, casas).
- Ativos Intangíveis
  - Bens imateriais (não corporificados) que podem auferir ganhos monetários ao seu titular (proprietário).

## A Propriedade Intelectual como um Ativo Intangível

- Direitos Autorais
  - São direitos concedidos aos autores de obras intelectuais como Obras Artísticas, Artigos Científicos, Livros, Programas de Computador (softwares), Circuitos integrados.
- Direitos de Propriedade Industrial
  - São direitos concedidos ao titular de tecnologias industriais e marcas.

## Tecnologia industrial

- Conceito de tecnologia industrial
  - Conjunto de conhecimentos, informações e técnicas destinados à produção (produtos e processos) e comercialização de bens e serviços.
  - Compreende também as funções de metrologia, normalização, regulamentação técnica, avaliação de conformidade e tecnologias de gestão da qualidade.

## Tecnologia industrial

- Importância da tecnologia industrial
  - Empresas
    - aumento de produtividade, competitividade e inovação.
  - Sociedade
    - crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade econômica.

## Formas da Tecnologia Industrial

- Patentes
  - Privilégio de Invenção (PI)
    - “Invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial” (Lei 9.279/1996)
  - Modelo de Utilidade (MU)
    - “Objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”

## Formas da Tecnologia Industrial

- Desenho Industrial (DI)
  - “Forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial” (Lei 9279/1996)

## Formas da Tecnologia Industrial

- Segredo industrial (*know how*)
  - “Conhecimentos, informações e técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção e à comercialização de bens industriais e serviços”
- Serviços de Assistência Técnica e científica
  - Técnicas, métodos de planejamento, programação e processo de produção, bem como pesquisas, estudos e projetos, incluindo serviços especializados relacionados a equipamentos adquiridos.

## Formas da Tecnologia Industrial

- Marcas
  - Marca de produto ou serviço
    - usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.
  - Marca de certificação
    - aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.
  - Marca coletiva
    - aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

## Meios de acesso à Tecnologia industrial

- Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
  - Atividade interna à firma, Contratação de serviços; e cooperação tecnológica.
- Aquisição de bens de capital
  - Tecnologia corporificada em de máquinas e equipamentos.
- Contratos de tecnologia
  - Processo por meio do qual um conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos aplicáveis aos problemas da produção são transferidos, por transação de caráter econômico, de uma organização a outra, ampliando a capacidade de inovação da organização receptora.

## Modalidades Contratos de tecnologia

- Contrato de cessão
  - Transferência de titularidade do direito de propriedade intelectual.
- Contrato de licenciamento
  - Licenciamento / Uso do Direito de Propriedade Intelectual de forma exclusiva ou não.
- Contrato de Transferência de Tecnologia
  - Fornecimento de informações não amparadas por direitos de propriedade industrial e Serviços de Assistência Técnica.

## Contratos de tecnologia

### **LICENCIAMENTO DE DIREITOS**

- **EP** → EXPLORAÇÃO DE PATENTE
- **EDI** → EXPLORAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL
- **UM** → USO DE MARCA

### **AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS**

- **FT** → FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA
- **SAT** → PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA E CIENTÍFICA

### **FRANQUIA (FRA)**

## Contratos de Exploração de Patentes (EP), Desenho Industrial (EDI) e Uso de Marcas (UM)

- Contratos de cessão (transferência de titularidade) e contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial (patentes, desenho industrial e marcas).

## Contratos de Fornecimento de Tecnologia (FT)

- Contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e/ou serviços;
- Perfil do objeto: conhecimento codificado na forma de relatórios, manuais, desenhos e afins.

## Contrato de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)

- Contratos e/ou faturas que estipulam as condições de obtenção de serviços referentes às técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados;
- Perfil do objeto: conhecimento não codificado, de natureza tácita.

## Contrato de Franquia (FRA)

- Contratos que se destinam à licença de uso de marcas (registro ou pedido) e de exploração de outros direitos de propriedade industrial, prestação de serviços de assistência técnica e fornecimento de *know how* necessário à consecução de seu objetivo de negócio.
- Obs: a licença de uso de marca é condição necessária para os contratos de franquia.

## MERCADO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (considerações gerais)

## Considerações sobre a oferta de tecnologia

- Processo de difusão tecnológica
  - É a adoção de tecnologia pela sociedade por meio do aprendizado, da imitação e das melhorias das técnicas existentes, possibilitando incremento de *performance* de processos utilizados e produtos produzidos.
- A difusão é influenciada pela natureza da tecnologia
  - tecnologias críticas e de segurança nacional
- A difusão é influenciada pela maturidade da tecnologia
  - processos consolidados

## Agentes do mercado de tecnologia

- O desenvolvimento e a aquisição de tecnologia dependem das características das empresas
  - Tamanho (grandes empresas)
  - Setor de atividade (atividades intensivas em tecnologia)
  - Posicionamento no mercado (mercados globais)
  - Natureza do capital (empresas multinacionais)

## Abrangência dos mercados de tecnologia

- Mercado interno
  - Universidades e Institutos de Ciência e Tecnologia são tradicionalmente responsáveis pela produção de conhecimento científico e tecnológico básico e aplicado.
- Mercados internacionais
  - Importante participação das empresas multinacionais na transferência e desenvolvimento da tecnologia.
  - Acordos internacionais - OMC/TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)

## Papel do Estado no mercado de tecnologia

- Minimizar as falhas de mercado
  - Restrições à apropriação dos esforços de desenvolvimento tecnológico.
    - fundamento econômico da chamada “Pirataria”:  
consumo não exclusivo e baixo custo relativo de reprodução.
- Leis e Regulamentos
  - Direito de Propriedade Intelectual, Direito de Propriedade Industrial, Direito de Defesa da Concorrência, Legislação Tributária.
- Políticas públicas
  - Políticas científicas e tecnológicas, Política industrial, Política de comércio exterior, Política de Transferência de tecnologia

## Perfil da demanda tecnológica no Brasil

- Empresas de capital estrangeiro
  - Adaptação de tecnologia da matriz;
  - Articulação do processo inovativo com a matriz.
- Empresas estatais (e antigas estatais)
  - Importantes produtores de tecnologia;
  - Articulação com universidades e institutos de pesquisas;
  - Investimento em P&D atrelado às decisões do Estado.
- Empresas nacionais (principalmente MPE´s)
  - Transferência/importação de tecnologias consolidadas;
  - Baixa capacidade de desenvolvimento interno de tecnologia;
  - Interface limitada com Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) e Universidades.

## HISTÓRICO DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL

## Antecedentes

### Regulamentação da transferência de tecnologia antes do INPI.

- Fiscal
  - Lei nº 3.470/1958 - Altera a legislação do Imposto de Renda
  - Portaria nº 436/1958 do Ministério da Fazenda - Estabelece limites de dedução por atividade
  - Lei nº 4.506/1964 - Dispõe sobre o Imposto de Renda
- Cambial
  - Lei nº 4.131/1962
    - Disciplina o investimento estrangeiro e remessas
    - Impede remessa e dedução de royalties da filial e da subsidiária a sua matriz no exterior
- Defesa da concorrência
  - Lei nº 4.137/1962 - Regula a repressão ao abuso do poder econômico

## A criação do INPI

- Lei 5.648/1970
- O Instituto tem por finalidade principal **executar**, no âmbito nacional, as normas que **regulam** a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica (Art. 2º).

## A criação do INPI

- Parágrafo único - Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do país, medidas capazes de **acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação** e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre Propriedade Industrial.

## A criação do INPI

- Ficam sujeitos à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para os efeitos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, os atos ou contratos que impliquem transferência de tecnologia (Art. 126).

## O Ato Normativo nº 15/1975

- Reclassifica as categorias dos contratos de Transferência de Tecnologia, impedindo a aprovação de “pacotes”;
- Impede cláusulas contratuais restritivas *per se*.
- Consolidação de todos os aspectos legais relativos à transferência de tecnologia.

## Processo de Reformas (1989-1991)

- Abertura econômica e fim do modelo de desenvolvimento baseado na substituição de importações;
- Inicia-se o processo de “flexibilização” nos regulamentos de análise dos contratos de transferência de tecnologia.

## Novo marco regulatório

- Substituição do Ato Normativo nº 15/75
  - Resolução nº 22/91;
  - Ato Normativo nº 120/93;
  - Ato Normativo nº 135/97.
- Lei nº 8383/1991 - altera a legislação do imposto sobre a renda, revogando dispositivos impeditivos de remessas e dedutibilidade, a título de transferência de tecnologia entre matriz e subsidiárias instaladas no País.
- Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial
  - Alteração da lei de criação do INPI - flexibilidade nas normas dos contratos de Transferência de Tecnologia.

### LEI Nº 5.648

de 11 de dezembro de 1970

➤ Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências.

Art. 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Parágrafo único. **Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial.**

### LEI Nº 9.279

de 14 de maio de 1996

➤ Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial

Art. 240 – O Art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º - O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”.

## DIRETORIA DE CONTRATOS, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS (DICIG)

### **DECRETO Nº 7.356, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010.**

À Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros compete:

- I - averbar nos títulos correspondentes os contratos de licença de direitos de propriedade industrial;
- II - registrar os contratos que impliquem transferência de tecnologia e franquia, na forma da Lei no 9.279, de 1996;
- III - registrar os pedidos de desenhos industriais, topografias de circuitos integrados e programas de computador, na forma das Leis nºs 9.279, de 1996, 11.484, de 31 de maio de 2007, 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, e 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, respectivamente;
- IV - prestar orientação, a pedido do interessado, às micro, pequenas e médias empresas, instituições de ciência e tecnologia e órgãos governamentais, quanto às melhores práticas de licenciamento de direitos de propriedade industrial e outras formas de transferência de tecnologia, inclusive quanto à emissão de licenças compulsórias;
- V - examinar as propostas e registrar as indicações geográficas, na forma da Lei no 9.279, de 1996, assim como fomentar e apoiar a formulação de tais propostas; e
- VI - participar das atividades articuladas entre o INPI e outros órgãos, empresas e entidades com vistas à maior participação de brasileiros nos sistemas de proteção da propriedade intelectual.



## À Coordenação Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC) compete

- Averbar e registrar contratos de licença de direitos de propriedade industrial e aqueles que impliquem transferência de tecnologia
- Prestar orientação às micro, pequenas e médias empresas, instituições de ciência e tecnologia e órgãos governamentais, quanto às melhores práticas de licenciamento de direitos de propriedade industrial e outras formas de transferência de tecnologia

## EFEITOS DA AVERBAÇÃO

## Efeitos da Averbação / Registro

- Produzir efeitos em relação a terceiros;
- Legitimar pagamentos ao exterior;
- Permitir a dedução fiscal das importâncias pagas.

## Efeitos em relação a terceiros

- Os contratos de licença deverão ser averbados no INPI para que produzam efeitos em relação a terceiros (arts. 62, 121 e 140 da LPI/96);
- O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzir em efeitos em relação a terceiros (art. 211 da LPI/96);
- Averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação na Revista de Propriedade Industrial (RPI). (§1º do Artigo 140 da LPI/96)

## Legitimar pagamentos ao exterior

- A Lei nº 4131/62 disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior.
  - Impõe a obrigatoriedade de registro dos contratos que implicarem remessas para o exterior a título de royalties e assistência técnica. (Art. 9º da Lei nº 4.131/62)
- O Registro Declaratório Eletrônico (RDE) de cada operação efetua-se após obtenção do Certificado de averbação concedido pelo INPI para operações que envolvam direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e franquia. (Resolução do Banco Central nº 3.844, de 23/03/2010).

## Dedução fiscal

- A dedução dos valores pagos a título de royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia, somente será admitida a partir da averbação do respectivo contrato no INPI (Decreto nº 3000/99 do Ministério da Fazenda).
  - limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita líquida das vendas.

## Aspectos concorrenciais

- Observação de cláusulas relacionadas ao Direito da Concorrência (Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994)
  - Reconhecer que o negócio jurídico, tal como estipulado, tem condições de atender à legislação de repressão ao abuso de poder econômico.

## Contratos de Exportação de Tecnologia

- Contratos em que a cedente é domiciliada no Brasil e a cessionária no exterior.
  - Os efeitos da averbação previstos na legislação não se aplicam aos contratos de exportação.
  - O Certificado de Averbação pode ser requerido para reconhecer que a tecnologia é de origem nacional.
  - Estes contratos são isentos de taxa de retribuição.

## Importância da averbação

- Gerar bancos de dados sobre o mercado de tecnologia;
- Possibilitar elaboração de estudos e pesquisas setoriais; e
- Subsidiar a formulação de política de transferência de tecnologia.

## NORMAS EM VIGOR

## Normas em vigor

- Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda
  - Definição dos percentuais de dedutibilidade fiscal por setor produtivo.
- Lei 4131/1962
  - Condições de remessa de *royalties* para exterior.
- Lei 8383/1991
  - Alteração da legislação do imposto de renda para *royalties* de transferência de tecnologia.
- Lei 8955/1994 - Lei de franquia
  - Normaliza o registro da franquia.

## ***Normas em vigor***

- Lei 8884/1994
  - Disposição sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica;
- Lei 9279/1996 – Lei de Propriedade Industrial
  - Contratos relacionados à transferência de tecnologia
    - Averbação/ registro – direitos perante terceiros
- Ato normativo INPI 135/1997
  - Estipula as condições de averbação;
  - Serviços oferecidos pela CGTEC.

## ***Acordo Internacional***

- TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)
  - ARTIGO 21
    - “Licenciamento e Cessão”
  - ARTIGO 40
    - “Controle de Práticas de Concorrência Desleal em Contratos de Licenças”

## MODALIDADES CONTRATUAIS (MÓDULO 2)

## ESTRUTURA DE UM CONTRATO

## Cláusulas contratuais

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

## Partes

- Identificação das Partes
  - Licenciante(s) e Licenciada(s)  
(direito de propriedade);
  - Cedente(s) e Cessionária(s)  
(aquisição de conhecimentos);
  - Franqueador e Franqueada.
- Domicílio das partes
  - Ambas no Brasil;
  - Ambas no exterior;
  - Uma no Brasil e outra no exterior.

## Considerações

- Intenção dos contratantes;
- Outras relações contratuais relevantes entre as partes;
- Contexto da contratação.

## Definições

- Definições das principais matérias contratuais;
- Glossário dos termos utilizados;
- **Observação:** recomendável quando a contratação é entre partes de países com línguas distintas;

## Objeto

- Definição do escopo da transferência de tecnologia
- **Observação:** o escopo detalhado pode estar em anexo ao contrato.

## Território

- O território para exploração dos direitos (fabricar, usar e vender) deve ser explicitado.
- **Observação:** restrições às exportações podem limitar o acesso a novos mercados.

## Confidencialidade

- Determinação de um horizonte temporal da confidencialidade das informações relacionadas ao objeto da contratação
  - Recomendação: mesmo prazo determinado no contrato para a transferência da tecnologia (por exemplo, 5 anos após o término do contrato)
- **Observação:** As condições de confidencialidade também podem envolver a proteção de informações não integrantes do objeto de contratação
  - Por exemplo, informações adquiridas no processo de negociação ou de transferência dos conhecimentos.

## Remuneração

- Indicação do valor
- Indicação da forma de cálculo do valor
- Indicação da forma do pagamento
- Indicação da moeda
- Indicação de conta para depósitos
- Indicação do responsável pelo pagamento dos tributos e taxas envolvidos
- **Observação:** a remuneração é estabelecida a partir de negociação e deve levar em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares

## Assistência técnica

- Os contratos podem prever a prestação de serviços de assistência técnica para facilitar a absorção da tecnologia ou resolver problemas de produção;
- **Observação:** nesses casos, é necessária a definição dos serviços, explicitando o custo do homem/hora ou dia por técnico e o prazo de execução.

## Prazo

- Identificar o início e o término da vigência do contrato
- **Observação:** os contratos não podem ser por prazo indeterminado. No limite, a vigência dos contratos é condicionada ao prazo de vigência dos direitos.

## Lei aplicável

- Partes brasileiras
  - Lei aplicável e o foro são do próprio país.
- Partes em países distintos
  - Lei aplicável, em tese, é a do país onde serão explorados os direitos de propriedade industrial;
- **Observação:** em geral, os contenciosos ocorrem nos tribunais da cessionária, ainda que seja estipula lei do país do cedente

## Arbitragem

- A arbitragem permite a resolução de conflito entre as partes por meio da submissão da controvérsia a um terceiro imparcial. Isto é um processo alternativo ao contencioso judicial.
- **Observações**
  - Em geral, cada uma das partes nomeia o seu árbitro e designam, em conjunto, o terceiro.
  - A legislação brasileira não permite a arbitragem quando uma das partes é entidade pública.

## Termos de Garantia

- É recomendável que sejam definidos os termos de garantia relacionados ao objeto do contrato (tecnologia transferida) pela cedente.

## Aperfeiçoamentos

- “O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.”  
(Art. 63 da lei 9279/96.)

## Modalidades Contratuais

Lei de Propriedade Industrial-Lei nº 9279/96  
Ato Normativo nº135/97

### ***LICENCIAMENTO DE DIREITOS:***

- EP** → EXPLORAÇÃO DE PATENTE
- DI** → EXPLORAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL
- UM** → USO DE MARCA

### ***AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS:***

- FT** → FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA
- SAT** → PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA E CIENTÍFICA
  
- FRA** → FRANQUIA

## Contratos de Exploração de Patentes (EP), Desenho Industrial (EDI) e de Uso de Marcas (UM)

- São passíveis de averbação
  - Contratos de cessão de direitos  
(transferência de titularidade)
  - Contratos de licenciamento de direitos.

## Contratos de EP, EDI e UM

- Objeto
  - Determinação dos direitos conferidos, definindo o escopo do contrato;
  - Descrição das patentes; dos desenhos industriais; dos registros de marcas (ou seus respectivos pedidos);
  - Identificação dos registros (números, títulos, situação junto ao INPI);
  - Relação entre os direitos concedidos ou requeridos com o objeto contratual.
  - **Observação:** Escopo detalhado do objeto pode estar em anexo ao contrato, desde que referenciado.

## Contratos de EP, EDI e UM

- Natureza da licença
  - Explicitar no contrato a exclusividade (ou não exclusividade) do licenciamento dos direitos (patentes, desenhos industriais, marcas e/ou pedidos) para fabricar e/ou comercializar os produtos objeto da contratação.
- Sublicença
  - Explicitar se existe (ou não) o direito de sublicença;
  - Estabelecer as condições para o sublicenciamento.

## Contratos de EP, EDI e UM

- Prazo
  - EP: Prazo da licença é limitado pela vigência das patentes;
  - EDI: Prazo da licença é limitado pela vigência do Desenho Industrial, podendo ser prorrogado por três quinquênios;
  - UM: Prazo da licença é limitado pela vigência das marcas, podendo ser prorrogado a cada decênio.
  - **Observação:** as licenças estão condicionadas à situação regular dos direitos junto ao INPI

## Contratos de EP, EDI e UM

- **Remuneração / Royalties**
  - Licença gratuita (NIHIL)
  - Percentual de vendas líquidas dos produtos do objeto da contratação
  - Preço fixo por produto fabricado.
  - **Observação:** a remuneração dos contratos entre empresas vinculadas deve respeitar o limite máximo definido pela Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda

## Contratos de EP, EDI e UM

- Expectativa de direito (pedidos)
  - são averbados sem remuneração (UM) ou com remuneração suspensa (EP,DI).
  - Se concedidos a Carta Patente ou o Registro de DI, a remuneração retroage à data da solicitação da averbação da licença junto ao INPI.
  - Se concedido o Registro de Marca, a remuneração é permitida a partir da data de publicação do registro.
  - **Observação:** direitos de propriedade em situação irregular não são passíveis de averbação.

## Fornecimento de Tecnologia (FT)

- Contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas **não amparados por direitos de propriedade industrial**, destinados à produção de bens industriais e/ou serviços;

## Contratos de FT

- **Objeto**

- 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;

## Contratos de FT

- **Prazo** (§ 3º do artigo 12 da Lei 4131/62)

- Contratos devem respeitar o prazo máximo de 5 anos,
- É permitida a prorrogação por igual período (5 anos), desde que sejam apresentadas justificativas.

## Contratos de FT

- **Remuneração**

- Fornecimento gratuito (NIHIL);
- Percentual de vendas líquidas dos produtos;
- Preço fixo por produto;
- Valor fixo
- **Observação:** a remuneração dos contratos entre empresas vinculadas deve respeitar o limite máximo definido pela Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda. Nesses casos não é permitido o pagamento na forma de valor fixo.

## Contratos de FT

- **Serviço de Assistência Técnica**

- Serviços (opcionais) destinados à facilitar a absorção da tecnologia ou resolver problemas de produção;
- Descrição da natureza dos serviços,
- Definição da remuneração (se houver);
  - Discriminar o valor dos serviços em função do número de profissionais e suas respectivas taxa/hora ou taxa/dia;
- **Observação:** no caso de empresas vinculadas, o somatório do percentual de vendas líquidas com o valor da assistência técnica deve respeitar o limite máximo definido pela Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda.

## Contratos de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)

- Definição
  - Contratos e/ou faturas
  - São passíveis de registro no INPI
    - serviços referentes aos métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos de produção;
    - serviços relacionados à atividade fim da empresa,
    - serviços prestados no exterior (se acompanhados por pessoal da cessionária e/ou gerarem documentos/relatórios).
  - **Observação**
    - Em relação aos serviços contratados para atender uma terceira empresa, é importante comprovar a participação da cessionária.
    - Despesas com transporte, alojamento e alimentação não são passíveis de averbação.

## Serviços dispensados de averbação

- Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística
- Beneficiamento de produtos;
- Homologação e certificação de qualidade para exportação;
- Consultoria financeira, comercial, marketing, jurídica e licitação pública;
- Estudos de viabilidade econômica;
- Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira e, que não gerem documentos;
- Serviços de manutenção de *software* sem a vinda de técnicos ao Brasil, como *help-desk*;
- Licença de uso de software sem o fornecimento de código-fonte comentado, conforme art. 11, da lei no 9.609/98;
- Aquisição de cópia única de *software*;
- Distribuição de *software*.

## Contrato de SAT

- Objeto
  - Descrição detalhada dos serviços;
  - Indicação do número de profissionais e suas respectivas qualificações

## Contrato de SAT

- Localidade da realização dos serviços
  - **No exterior:** identificar a participação de profissionais da cessionária nos serviços ou envio de documentação com descrição dos serviços realizados;
  - **No Brasil:** identificação da participação de profissionais da cessionária nos serviços (facultativa).

## Contrato de SAT

- Remuneração
  - Valor fixo
    - Discriminar a remuneração em função do número de técnicos e suas respectivas taxa/hora ou taxa/dia;
    - Compreende uma estimativa (valor máximo)
  - **Observação:** no caso de empresas vinculadas, o somatório das despesas com os serviços e outras modalidades contratuais averbadas no INPI deve respeitar o limite máximo definido pela Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda.

## Contrato de SAT

- Prazo
  - Determinar o período estimado para realização dos serviços;
  - Apresentar o cronograma de atividades a serem realizadas pelos profissionais envolvidos.
  - **Observação:** o prazo de execução dos serviços deve ser limitado ao prazo de vigência contratual

## Contratos de Franquia (FRA)

- Contratos que se destinam à licença de uso de marcas (registro ou pedido) e de exploração de outros direitos de propriedade industrial, prestação de serviços de assistência técnica e fornecimento de *know how* necessária à consecução de seu objetivo de negócio.
  - A franquia permite o ingresso em uma rede de comercialização;
  - O negócio é operado com a marca do franqueador e de acordo com os padrões estabelecidos e supervisionados pelo franqueador;
  - Franqueado conta com serviços de administração, marketing e publicidade;
  - Franqueado opera com limites geográficos/mercado definidos;

## Contratos de Franquia

- Objeto
  - Descrição detalhada dos serviços e/ou produtos;
  - Determinação da localização geográfica de operação;
  - Identificação dos direitos de propriedade industrial (números, títulos, situação junto ao INPI);
  - **Observação:**
    - Para efeito de averbação, deve ser apresentada a Circular de Oferta de Franquia ou declaração do seu conhecimento.
    - O objeto dos contratos de franquia podem envolver pedidos de registro de marca, patentes e desenho industrial.

## Contratos de Franquia

- Natureza da franquia
  - Explicitar no contrato a exclusividade (ou não exclusividade) do licenciamento dos direitos de propriedade industrial (patentes, desenhos industriais, marcas e/ou pedidos).
- Subfranqueamento
  - Explicitar se existe (ou não) o direito de subfranquear;
  - Estabelecer as condições para o subfranquear.

## Contratos de Franquia

- Prazo
  - Prazo máximo concedido pela vigência dos direitos de propriedade industrial (patentes, desenho industrial e marcas)
  - **Observação:** as licenças estão condicionadas à situação regular dos direitos junto ao INPI

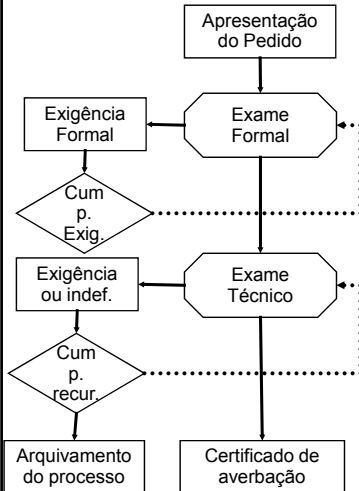
## Contratos de Franquia

- Remuneração

- Taxa inicial de franquia: valor fixo
- Taxa *royalties*: percentual da receita líquida
- Taxa ou fundo de propaganda
- **Observações**
  - O contrato de franquia pode envolver serviços específicos que não são passíveis de averbação. Como, por exemplo, taxas para treinamentos.

## COMO AVERBAR UM CONTRATO NO INPI?

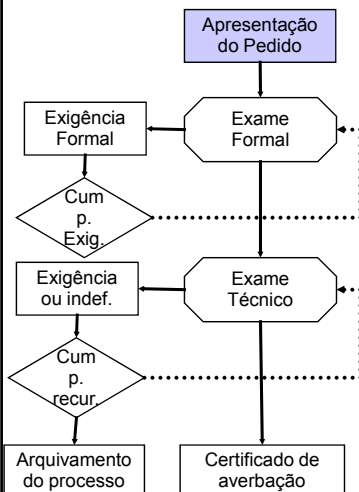
## Fluxograma do Pedido de Averbação



- O procedimento administrativo para averbação/registro de contratos de tecnologia é definido pelo **Ato Normativo INPI nº 135/97**

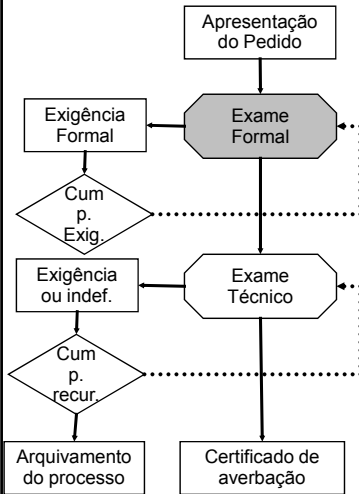
Disponível em: [http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta\\_legislacao/](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/)

## 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 podem ser protocolados na sede do INPI, nas Regionais e também nas representações.

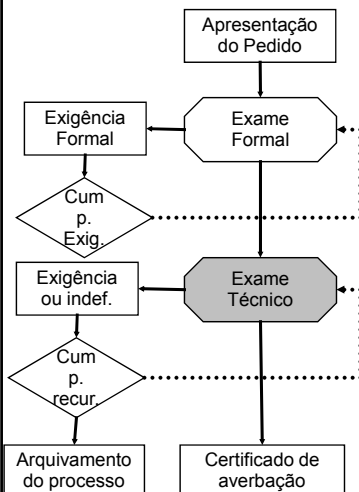
## Documentos necessários



1. Formulário de Requerimento de Averbação\*
2. Original do contrato e cópia autenticada, ou 2 cópias autenticadas. (Para contratos estrangeiros, apresentar a legalização consular).
3. Tradução quando redigido em idioma estrangeiro
4. Carta explicativa justificando a contratação (apresentação de informações completares)
5. Ficha-cadastro da empresa cessionária\*;
6. Comprovante do recolhimento da retribuição;
7. Procuração com poderes para agir perante o INPI.

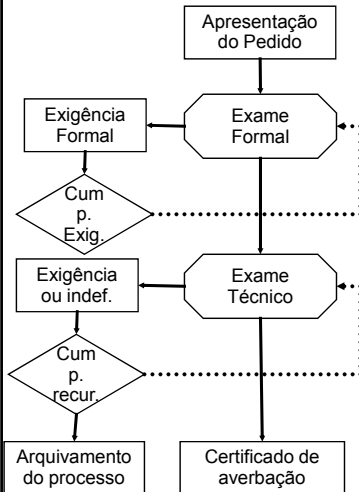
\* Disponível em [http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta\\_formularios](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_formularios)

## Cláusulas fundamentais (Ato Normativo nº 135/97)



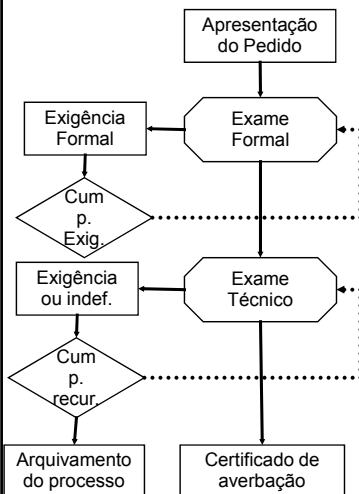
1. Objeto
2. Prazo
3. Remuneração

## Prazos



- **Exame formal**
  - até 4 dias (a partir do recebimento)
- **Exame técnico**
  - Até 30 dias (a partir da aceitação da documentação);
- **Cumprimento de exigência**
  - Até 60 dias (a partir do recebimento da notificação)
- **Prorrogação de prazo para o cumprimento de exigência**
  - Até 60 dias

## Observações



- **Notificações**
  - Publicação das decisões na Revista da Propriedade Industrial (RPI)\*
  - Acompanhamento: SEATEC/CGTEC/INPI (21) 2139-3615 ou (21) 2139-3648
  - Ciência das decisões e Retirada de documentos: SEPREG(RJ), Regionais ou Representações

\* Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-superior/revistas>

## Custo da averbação/registro e serviços\*

- Contratos\*\* ..... R\$ 1.900,00
- Faturas..... R\$ 960,00
- Petição para alteração de certificado..... R\$ 800,00
- Consultas..... R\$ 220,00
- Cumprimento de exigência..... R\$ 100,00
- Outras petições ..... R\$ 100,00
- Certidão de Atos Relativos aos Processos..... R\$ 70,00
- Segunda via de Certificado de Averbação..... R\$ 120,00
- Recurso..... R\$ 500,00
- **Observações**
- (\*) Redução de 60% no valor para pessoas físicas; Micro e pequenas empresas, cooperativas; Instituições de Ensino e Pesquisa; Entidades sem fins lucrativos; e Órgãos públicos. Com exceção dos serviços de certidão e segunda via de certificado.
- (\*\*) Contratos ou aditivos com mais de 15 pedidos ou registros (UM, EP e/ou DI), R\$ 155,00 por pedido ou registro
- Disponível em: [http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta\\_custos](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_custos)

## Certificado de Averbação

Itens publicados na Revista da Propriedade Industrial

Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros  
CERTIFICADO DE AVERBAÇÃO Nº060690/01

O presente certificado é emitido em conformidade com o artigo 211 da lei no. 9.279 de 14 de maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial

PROCESSO INPI/DIRTEC/No. 060690  
com última atualização de 22/08/2006

**Cedente**

Nome : UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP  
País: BRASIL

**Cessionária**

Nome : ORBYS DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE MATERIAIS LTDA.  
País: BRASIL

Sector : FABRICAÇÃO DE ELASTÔMEROS

CNPJ / CFP : 54.463.252/0001-86

Endereço: Travença R. 400, Prédio do CIETEC Sala 14 A  
Bumará cep: 05508-170 São Paulo SP

**Natureza do(s)**

documento(s) : Contrato de 30/12/2004 e A. disto nº 1 20/11/2005--

**Objeto :** EP - Licença exclusiva para exploração do Pedido de Patente nº PI 0301193-3  
- "Produção de nanocompositos de termoplásticos ou elastômeros com argilas intercaladas ou exfoliadas, a partir de látex";  
FT - know-how, informações e conhecimentos técnicos necessários e guardados de desembargo para a produção de nanocompositos poliméricos--

**Moeda de**

**Pagamento:** REAL

**Valor :** EP - NIHIL;

FT - Pela tecnologia inicialmente fornecida: R\$ 122.000,00--

**Forma de**

**Pagamento:** ---

**Prazo:** De 17/08/2006 até a expedição da Carta Patente para o Pedido de Patente nº PI 0301193-3--

**Responsável pelo Pagamento do Imposto de Renda:**

**Cedente**

**Serviço e Despesas Isentas de Averbação pelo INPI:**

---

**Observação:**1) Tão logo seja expedida a Carta Patente referente ao Pedido, a empresa

Em 13 de setembro de 2006

LAURA NOEMIA C. V. BARROS  
Chefe da COPATEC

BRENO BELLO DE ALMEIDA NEVES  
Diretor da DIRTEC

# ESTATÍSTICAS DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA

2000/2010

## Número de Certificados de Averbação por Categoria Contratual – 2000/2010

Ano	Uso de Marcas		Exploração de Patentes		Fornecimento de Tecnologia		Serviço de Ass. Técnica		Franquias		Contratos Mistos		TOTAL	
	n°	Part	n°	Part	n°	Part	n°	Part	n°	Part	n°	Part	n°	cresc.
2000	226	13,4%	34	2,0%	214	12,7%	1077	63,8%	51	3,0%	85	5,0%	1687	100
2001	320	15,8%	39	1,9%	269	13,3%	1213	60,0%	72	3,6%	107	5,3%	2020	120%
2002	261	13,4%	39	2,0%	200	10,3%	1280	65,8%	52	2,7%	112	5,8%	1944	115%
2003	234	14,0%	39	2,3%	181	10,8%	1082	64,7%	41	2,5%	95	5,7%	1672	99%
2004	247	16,2%	31	2,0%	202	13,3%	938	61,6%	27	1,8%	78	5,1%	1523	90%
2005	237	16,1%	53	3,6%	186	12,7%	828	56,4%	73	5,0%	91	6,2%	1468	87%
2006	253	16,2%	45	2,9%	179	11,5%	929	59,6%	79	5,1%	74	4,7%	1559	92%
2007	243	16,4%	46	3,1%	197	13,3%	841	56,6%	73	4,9%	86	5,8%	1486	88%
2008	239	16,3%	46	3,1%	262	17,8%	777	52,9%	64	4,4%	80	5,4%	1468	87%
2009	385	22,1%	40	2,3%	204	11,7%	870	50,0%	135	7,8%	105	6,0%	1739	103%
2010	372	22,8%	49	3,0%	208	12,7%	800	49,0%	117	7,2%	87	5,3%	1633	97%

Fonte: DICIG/CGTEC

## Número de Certificados de Averbação por Setor de Atividade da Empresa Cessionária – 2000/2009

SETORES (CNAE/IBGE)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	137	188	162	114	116	111	155	183	147	224
METALÚRGICA BÁSICA	161	159	218	162	164	142	165	131	145	156
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97	134	118	123	97	83	64	96	90	151
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	179	209	168	145	182	158	173	151	160	150
FABRICAÇÃO DE COQUE, REFINO DE PETRÓLEO	66	80	148	117	115	158	170	193	161	148
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS	36	44	63	83	81	52	63	49	65	83
SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS	89	117	125	106	101	82	90	53	51	75
COMÉRCIO POR ATACADO E INTERMEDIÁRIOS DO COMÉRCIO	34	78	47	61	42	49	61	37	61	63
DEMAIS SETORES	888	481	419	388	308	342	318	325	299	432
<b>TOTAL</b>	<b>1687</b>	<b>2020</b>	<b>1944</b>	<b>1672</b>	<b>1523</b>	<b>1468</b>	<b>1559</b>	<b>1486</b>	<b>1468</b>	<b>1739</b>

Fonte: DIRTEC/INPI

## Número de Certificados de Averbação por Unidade da Federação – 2000/2009

ESTADOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
São Paulo	811	981	854	701	636	577	622	587	568	777
Rio de Janeiro	347	369	431	384	344	394	383	385	349	391
Minas Gerais	152	170	171	128	179	133	144	135	185	149
Paraná	107	130	76	95	61	80	88	89	82	74
Rio Grande do Sul	53	57	62	54	39	35	52	39	51	61
Amazonas	24	33	33	29	22	40	46	57	41	60
Bahia	47	89	65	70	65	65	65	34	44	51
Pernambuco	20	33	29	22	18	18	15	28	12	24
Espírito Santo	25	30	96	63	66	52	57	41	20	20
Santa Catarina	24	19	26	42	15	20	23	11	37	19
Demais Estados	55	68	70	38	45	36	50	52	62	70
Empresas Estrangeiras	22	41	31	47	33	18	14	28	17	43
<b>Total</b>	<b>1.687</b>	<b>2.020</b>	<b>1.944</b>	<b>1.673</b>	<b>1.523</b>	<b>1.468</b>	<b>1.559</b>	<b>1.486</b>	<b>1.468</b>	<b>1.739</b>

Fonte: DIRTEC/INPI

## Número de certificados de Averbação segundo os Principais Países Fornecedores de Tecnologia – 2000/2009

PAÍSES	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Estados Unidos	513	547	565	447	374	377	418	412	343	515
Alemanha	264	285	303	231	214	202	227	210	214	280
Japão	94	153	151	109	128	128	146	154	147	178
Brasil	112	110	83	82	70	79	102	79	125	95
Reino Unido	61	90	80	96	85	77	82	80	65	91
França	108	160	153	120	107	105	94	105	85	85
Suíça	44	71	49	45	55	47	41	47	50	66
Canadá	60	45	65	65	58	45	48	27	43	56
Itália	91	128	100	103	81	61	73	68	80	47
Espanha	70	61	45	55	48	39	50	33	37	40
Demais Países	270	370	350	319	303	308	278	271	279	286
<b>Total</b>	<b>1687</b>	<b>2020</b>	<b>1944</b>	<b>1672</b>	<b>1523</b>	<b>1468</b>	<b>1559</b>	<b>1486</b>	<b>1468</b>	<b>1739</b>

Fonte: DIRTEC/INPI

## BIBLIOGRAFIA – MÓDULO BÁSICO DE CONTRATOS

- ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil: Aspectos Contratuais e Concorrenciais de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2005, 333 pp.
- BARBOSA, Antonio Luiz Figueira. Sobre a Propriedade do Trabalho Intelectual: uma Perspectiva Crítica. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1999.
- BARBOSA, Denis Borges. Contratos de licença e de tecnologia: A intervenção do INPI, 2003, paper.
- CASSIOLATO, José Eduardo; ELIAS, Luiz Antônio. O Balanço de Pagamentos Tecnológicos Brasileiro: Evolução do Controle Governamental e Alguns Indicadores. In: VIOTTI, Eduardo B.; MACEDO, Mariano de Matos (org.). Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, cap.6. Editora UNICAMP. 2003.
- CHAMAS, Claudia Inês; NOGUEIRA, Marylin; SCHOLZE, Simone (coord.) Propriedade Intelectual para a Academia. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Ciência e Tecnologia, Fundação Konrad Adenauer, 2003. 328 p.
- FLORES, César. Segredo Industrial e o Know-How: Aspectos jurídicos Internacionais. Rio de Janeiro, Ed. Lúmen Júris, 2008.
- LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da Transferência de Tecnologia. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1997.
- MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves; BARBOSA, A. L. Figueira. Patentes, Pesquisa e Desenvolvimento: Um manual de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Focruz, 2000. 164p.
- SANTOS, Manoel J. Pereira dos Santos; JABUR, Wilson Pinheiro (Org.) Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. São Paulo. Saraiva, 2007.
- TAKAHASHI, Sérgio; TAKAHASHI, Vânia Passarini. Estratégia de Inovação: Processo e Conteúdo. 1ª ed. São Paulo: Editora Manole, 2010, 230 p.
- TAKAHASHI, Sérgio; TAKAHASHI, Vânia Passarini. Gestão de Inovação de Produtos. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2007, v.1, 274 p.
- TIGRE, Paulo Bastos. Gestão da inovação: a economia da tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2006.
- Transferência de Tecnologia: Jurisprudência Judicial e Administrativa. Rio de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa, CNPQ, 1981.
- VASCONCELLOS, Eduardo (Coord.). Gerenciamento de Tecnologia: Um Instrumento para a Competitividade Empresarial. São Paulo, Ed. Edgard Blücher, 1992.

## CONTATOS

*Mauro catharino*  
*mauroluz@inpi.gov.br*

*Coordenação de Orientação Técnica CGTEC*  
*cotec@inpi.gov.br*

Endereço Eletrônico  
<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato>

**Direção de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG)**  
Breno Bello de Almeida Neves

**Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC)**  
Lia de Medeiros

**Coordenação de Orientação Técnica (COTEC)**  
Mauro Catharino

**Divisão de Registro de Contratos de Tecnologia (DIREC)**  
Laura Noemia C.V. de Barros

**Divisão de Averbação de Licenças (DIALI)**  
Jorge Lameiras de Vieira

**Serviço de Apoio Administrativo (SACOT)**  
Rosane Ferreira Medeiros

**Equipe de capacitação CGTEC**  
Ana Claudia Nonato da Silva Loureiro, Guilhermina Pinto de Lima  
Castro, Heitor de Paula Filho, Maria do Socorro Mendonça Campos,  
Sálua Goldin, Wellington Cruz.

**OBRIGADO!**

Curso Básico em  
Propriedade Industrial

Transferência de Tecnologia