



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDÊNCIA

18/03/2013

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 16/2013

EMENTA: Dispõe sobre a normalização para a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI no exercício de suas atribuições,

Considerando que a finalidade principal do INPI é executar as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua função econômica, social, jurídica e técnica; e

Considerando que a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, doravante LPI, prevê a averbação ou registro de certos contratos,

RESOLVE:

Art. 1º Normalizar os procedimentos de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia, de franquia e de licença compulsória de patente, na forma da LPI e da legislação complementar, especialmente a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962; Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964 e normas regulamentares sobre imposto de renda; Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987; Lei nº 8.383, de 31 de dezembro de 1991; Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994 e Decreto Legislativo nº 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com o Decreto Presidencial nº 1.355, da mesma data, Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 e Decreto nº 3.201, de 06 de outubro de 1999 e Decreto nº 4.830, de 4 de setembro de 2003.

DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO

Art. 2º O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos de propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de desenho industrial ou uso de marcas), os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e científica), os de franquia e os de licença compulsória para exploração de patente.

Parágrafo único. O INPI averbará, também, os contratos de cessão de direitos de propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de desenho industrial ou uso de marcas), quando o titular desse direito for domiciliado no exterior, conforme disposto no artigo 3º do anexo III, da Resolução BACEN nº 3.844, de 23/03/2010.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Art. 3º Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os “royalties”, os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação.

Art. 4º O pedido de averbação ou registro deverá ser apresentado em formulário próprio, por qualquer das partes contratante, instruído com os seguintes documentos:

- a) cópia autenticada do contrato ou instrumento representativo do ato, devidamente legalizado;
- b) tradução para o vernáculo quando redigido em idioma estrangeiro;
- c) carta explicativa justificando a contratação;
- d) ficha-cadastro da empresa cessionária da transferência de tecnologia ou franqueada;
- e) outros documentos, a critério das partes, pertinentes ao negócio jurídico;
- f) comprovante do recolhimento da retribuição devida, e
- g) procuração, observado o disposto nos arts. 216 e 217 da LPI.

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO

Art. 5º A Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros – DICIG, prestará o serviço de apoio à aquisição de tecnologia, com objetivo de assessorar as empresas brasileiras interessadas em adquirir tecnologia ou obter licenciamento, no Brasil e/ou no exterior, nas seguintes áreas entre outras:

I – na área tecnológica:

a) elaborando e colocando à disposição do governo e dos interessados, estudos e relatórios relativos às contratações de tecnologia ocorridas nos diversos setores industriais e de serviços, com base nas averbações ou registros levados a efeito pelo INPI, visando a dar subsídios à formulação de políticas setoriais e governamentais específicas, e

b) elaborando, a pedido da parte interessada, pesquisas específicas quanto patentes eventualmente disponíveis para fins de licenciamento, e/ou identificando, selecionando e indicando fontes de aquisição de Know-how, dados técnicos ou assistência técnica específica no exterior, ou no território nacional.

II – na área contratual:

a) colocando à disposição das empresas domiciliadas no Brasil, dados e aconselhamento de técnicos habilitados e com larga experiência na análise de contratos, objetivando subsidiar a negociação econômica de tecnologia a ser contratada, e



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

b) colhendo dados e estatísticas quanto às formas de negociação e os preços médios praticados em contratos de transferência de tecnologia em setores específicos, nos mercados nacional e internacional, colocando-os à disposição dos interessados.

VIGÊNCIA

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.

REVOGAÇÃO

Art. 7º Ficam revogados os Atos Normativos nº 086, de 14 de abril de 1987 e nº 135, de 15 de abril de 1997 e Resoluções nº 044, de 2 de fevereiro de 1994 e 064, de 29 de outubro de 1994.

JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA
Presidente