



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA INPI/PR Nº 070, DE 11 DE ABRIL DE 2017

Assunto: Dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI no uso da atribuição que lhe confere o artigo 17, inciso XI, do Anexo I do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016:

Considerando que a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, nos artigos 62, 121, 140 e 211, prevê a averbação e registro de determinadas modalidades de contratos;

Considerando que a expedição do Certificado de Averbação ou do Certificado de Registro pelo INPI é um ato administrativo cuja finalidade é produzir efeitos em relação a terceiros.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

CAPÍTULO I

DOS CONTRATOS AVERBADOS OU REGISTRADOS PELO INPI

Art. 2º O INPI averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de tecnologia e de franquia a seguir:

I - Licença de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de licença e de sublicença para exploração de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 61 a 63 da Lei nº 9.279, de 1996;

b) o contrato de licença e de sublicença para exploração de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei nº 9.279, de 1996; e,

c) o contrato de licença e de sublicença para uso de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 139 a 141 da Lei nº 9.279, de 1996.

II - Cessão de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de cessão de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 58 a 60 da Lei nº 9.279, de 1996;

b) o contrato de cessão de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei nº 9.279, de 1996; e,

c) o contrato de cessão de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 134 a 138 da Lei nº 9.279, de 1996.

III - Transferência de tecnologia:

a) o contrato de fornecimento de tecnologia (“know how”) que compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços; e,

b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.

IV - o contrato de Franquia empresarial regido pela Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994.

Art. 3º Os contratos de exportação de tecnologia estão dispensados da averbação ou registro no INPI.

CAPÍTULO II

DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO OU DE REGISTRO DE CONTRATO

Art. 4º O pedido de averbação ou de registro e outras petições serão apresentados em formulário próprio do INPI, por qualquer das partes contratantes, instruídos com os seguintes documentos:

I - Formulário de pedido de averbação ou de registro;

II - Comprovante do recolhimento da retribuição devida, com a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU);

III - Procuração, observado o disposto nos artigos 216 e 217 da Lei nº 9.279, de 1996;

IV - Contrato, fatura, ou instrumento representativo do ato, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicável;

V - Tradução para o idioma português, quando redigido em idioma estrangeiro;

VI - Formulários Ficha Cadastro da Pessoa Jurídica ou Física contratantes;



VII - 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;

VIII - Outros documentos, a critério da parte interessada, pertinentes ao negócio jurídico.

§ 1º. Em caso de sublicenciamento de direito de propriedade industrial, o requerente apresentará o contrato ou outro documento contendo a autorização formal do titular desse direito para sublicenciamento;

§ 2º. Para os contratos de franquia, o requerente apresentará a Circular de Oferta de Franquia ou uma declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia, nos termos art. 3º da Lei nº 8.955, de 1994;

§ 3º. Em caso de subfranqueamento, o requerente apresentará o contrato ou outro documento contendo a autorização formal do franqueador para subfranqueamento.

Art. 5º O pedido de averbação ou de registro conterà as seguintes especificações:

I - Partes contratantes;

II - Modalidade contratual;

III - Objeto do contrato;

IV - Valor do contrato;

V - Moeda, valor e forma de pagamento somente para os contratos e faturas de serviços de assistência técnica e científica;

VI - Prazo de vigência do contrato;

VII - Outras observações relacionadas ao contrato, quando for o caso.

Art. 6º O requerente da averbação ou registro será responsável pela validade e licitude do contrato ou fatura.

Parágrafo único. Os contratos e faturas de serviço de assistência técnica e científica serão considerados vigentes até o pagamento das contraprestações, independentemente do tempo em que elas forem realizadas.

Art. 7º No caso de averbação de contratos de licença ou cessão de direitos de propriedade industrial, o título ou o pedido de patente ou de registro deve ter sido concedido ou depositado no INPI.

Parágrafo único. O contrato a ser averbado pelo INPI indicará o número de cada pedido ou título concedido pelo INPI, patente ou registro, e respectivo prazo de vigência.

Art. 8º A decisão proferida pelo INPI relativa ao requerimento de averbação ou registro pode ser:

I - Deferimento e emissão do certificado de averbação ou de registro;

II - Formulação de exigência;

III - Indeferimento fundamentado; ou,

IV - Arquivamento.

§ 1º. O prazo para decisão é de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de publicação da notificação do requerimento na Revista da Propriedade Industrial, observado o disposto no art. 211 da Lei nº 9.279, de 1996.



§ 2º. O prazo para o cumprimento de exigência é de até 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, observado o disposto no art. 224 da Lei nº 9.279, de 1996, sob pena de arquivamento do requerimento.

CAPÍTULO III DAS PARTES DO CONTRATO

Art. 9º. Deve constar no contrato a identificação das partes do contrato e de seus representantes legais, nome ou denominação e os endereços completos, com logradouro, cidade, unidade da federação e o país.

Art. 10. O INPI observará os seguintes aspectos em relação ao domicílio ou residência das partes:

I - A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações;

II - Nos contratos envolvendo propriedade industrial a referência será a título concedido ou pedido de direito depositado no INPI.

CAPÍTULO IV DOS PRAZOS

Art. 11. O prazo do contrato de licença de direitos de propriedade industrial não poderá ultrapassar a vigência desses direitos no Brasil.

Art. 12. O cancelamento da averbação ou do registro está sujeito à apresentação de distrato ou instrumento representativo do ato assinado pelas partes contratantes, por meio de petição a ser juntada ao respectivo processo.

CAPÍTULO V DO CERTIFICADO

Art. 13. O Certificado de Averbação ou de Registro conterà as seguintes especificações:

I - Número do processo de averbação ou de registro;

II - Partes contratantes;

III - Modalidade contratual;

IV - Objeto do contrato;

V - Valor declarado do contrato;

VI - Forma de pagamento declarado do contrato para os contratos ou faturas de serviço de assistência técnica e científica;

VII - Prazo de vigência declarado do contrato;

VIII - Prazo de vigência dos direitos de propriedade industrial concedidos pelo INPI, se houver direitos de propriedade industrial em seu objeto;

IX - Data do protocolo do pedido de averbação ou de registro no INPI;

X - Data da publicação do deferimento de averbação ou de registro na Revista da Propriedade Industrial no INPI;

XI - Uma nota informativa com o seguinte conteúdo: “O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior”;

XII - Observações relacionadas ao contrato, quando for o caso.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 14. Aplicam-se aos contratos de licença e de cessão de registro ou de pedido de registro de topografia de circuito integrado as normas previstas nesta Instrução Normativa, observado o disposto nos artigos 41 a 54, da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.

Art. 15. Ficam revogadas as Instruções Normativas nº 16, de 18 de março de 2013, e nº 39, de 22 de junho de 2015.

Art. 16. Esta Instrução Normativa entrará em vigor no dia 1º de julho de 2017.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2017.


LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Presidente