



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PORTARIA/INPI/PR Nº 35, DE 24 DE OUTUBRO DE 2025

Dispõe sobre as diretrizes de exame para averbação de contratos de cessão, de licença e de sublicença de pedidos e direitos de propriedade industrial, para registro de contratos de franquia, de master franquia e de subfranquia, de serviço de assistência técnica e científica, de topografia de circuito integrado e de transferência de tecnologia e para registro de faturas de serviço de assistência técnica e científica.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 11.207, de 26 de setembro de 2022, e o artigo 152, inciso XII, do Regimento Interno do INPI, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017, e fundamentado no Processo SEI 52402.004376/2024-40,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer as diretrizes de exame para averbação de contratos de cessão, licença e sublicença de pedidos e direitos de propriedade industrial e para registro de contratos de franquia, master franquia, subfranquia, serviço de assistência técnica e científica, topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e faturas de serviço de assistência técnica e científica, dispostos no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º Fica revogada a PORTARIA/INPI/PR Nº 27, de 07 de julho de 2023.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após a data de sua publicação.

JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **JULIO CESAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA, Presidente**, em 10/11/2025, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1349458** e o código CRC **BF610BA8**.

ANEXO I

DIRETRIZES DE EXAME PARA AVERBAÇÃO DE CONTRATOS DE CESSÃO, LICENÇA E SUBLICENÇA DE PEDIDOS E DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PARA REGISTRO DE CONTRATOS DE FRANQUIA, MASTER FRANQUIA, SUBFRANQUIA, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA, TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E FATURAS DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA.

CAPÍTULO I

DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA ADMISSIBILIDADE DE CONTRATO, DE ADITIVOS, DE FATURAS E DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DO ATO

Art. 1º É requisito para admissibilidade dos requerimentos de averbação ou de registro e das petições aos processos a apresentação dos seguintes documentos:

I. Formulário de pedido de averbação ou de registro ou da petição ao processo preenchido no ato de protocolo com login de pessoa física do procurador constituído;

a) Para cada processo deverá ser apresentado um único contrato em única via a ser averbado ou registrado, que poderá conter mais de uma modalidade contratual, sob pena de arquivamento, de indeferimento ou de exigência;

b) Para cada processo deverão ser apresentadas até 12 (doze) faturas, desde que emitidas pelas mesmas partes e contendo o mesmo objeto contratual, sob pena de exigência;

c) O requerimento de pedido de averbação ou de registro ou da petição ao processo poderá ser solicitado por qualquer uma das partes do contrato, sob pena de exigência para apresentação do documento comprobatório;

d) A petição ao processo deverá ser solicitada por qualquer uma das partes do contrato ou das faturas, sob pena de não conhecimento;

e) As alterações dos termos de certificados já expedidos deverão ser formalizadas por petição protocolada ao processo.

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

a) O pagamento da GRU na rede bancária deverá obrigatoriamente ser realizado até o envio do Formulário Eletrônico, sob pena da solicitação do serviço ser considerada inexistente no INPI;

b) O protocolo do requerimento ou petição pode ser realizado após o pagamento da GRU, sem necessidade de aguardar a conciliação bancária. Caso não haja conciliação bancária do protocolo do requerimento ou petição com GRU, o referido protocolo será considerado inexistente no INPI;

c) Não serão aceitos como comprovante de pagamento os agendamentos de operação bancária e comprovantes de transferência bancária, sob pena do requerimento ou petição ser considerado inexistente no INPI;

d) Para fins de validade dos atos praticados pelo usuário que dependam de pagamento de retribuição, o serviço pretendido será considerado como efetivamente pago somente após a conciliação bancária da respectiva GRU, sob pena do requerimento ou petição ser considerado inexistente no INPI;

e) Caso o contrato contenha mais de uma modalidade contratual, deverá ser emitida e paga uma única GRU correspondente a todas as modalidades objeto do referido documento conforme Tabela de Retribuição pelos serviços do INPI, sob pena de exigência para apresentação do comprovante de pagamento da(s) outra(s) modalidade(s) contratual(contratuais);

f) Será considerada a quantidade total constante no contrato, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato do requerimento inicial para fins de taxa de retribuição relativa ao

número de pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial ou de topografia de circuito integrado, conforme Tabela de Retribuição pelos serviços do INPI.

III. Procuração digitalizada da via original, observado o disposto nos artigos 216 e 217 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

a) Procuração vigente que outorgue poderes específicos e expressos para assinatura de contrato, aditivo, fatura e instrumentos representativos do ato, quando o signatário do documento não for sócio, presidente, vice-presidente, diretor ou gerente, caso seja aplicável, conforme artigo 661, § 1º, da Lei nº 10.406, de 11 de janeiro de 2002, sob pena de exigência para apresentação do documento;

b) Procuração vigente da parte requerente que outorgue poderes de representação perante o INPI para o titular do login que realizar o protocolo no sistema;

c) Caso a procuração seja emitida no exterior e seja assinada de forma manuscrita, deverá estar notariada, com reconhecimento quanto à autenticidade da assinatura da(s) parte(s) estrangeira(s) pelo notário público daquele país, estar consularizada ou apostilada, conforme Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, e acompanhada de tradução, sob pena de exigência para apresentação do documento.

VI. Contrato, aditivos, faturas ou instrumentos representativos do ato digitalizado da via original, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicáveis;

a) A fatura deve conter o seu número, a data de sua expedição, a descrição dos serviços, o período de realização dos serviços, o valor, a moeda de pagamento, a razão social da empresa cessionária de acordo com seu contrato social e a razão social da empresa cedente, nos termos da Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968, sob pena de exigência para apresentação de uma nova fatura com as informações solicitadas, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicável;

b) Não serão aceitos documentos rasurados, adulterados ou incompletos, sob pena de exigência para reapresentação dos mesmos;

c) O contrato, os aditivos, as faturas, ou os instrumentos representativos do ato apresentados para averbação ou registro devem conter a correta identificação das partes, o local e a data de assinatura, sob pena de exigência para apresentação dos referidos documentos com as corretas informações, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicáveis;

d) O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de cessão, licença e sublicença de pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e de pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado, de fornecimento de tecnologia e de franquia, de master franquia e de subfranquia deverão estar vigentes até a data do protocolo no INPI, sob pena de indeferimento;

e) O contrato, os aditivos, os instrumentos representativos do ato e as faturas de prestação de serviços de assistência técnica e científica para registro poderão ser protocolados mesmo após a realização dos referidos serviços;

f) O aditivo deverá ser assinado pelas partes na vigência do prazo contratual, sob pena de indeferimento da petição e arquivamento do processo;

g) O prazo para apresentação de termo aditivo para a prorrogação de certificado já expedido pelo INPI será de 60 (sessenta) dias contados da vigência final do contrato, nos termos do artigo 224 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, sob pena de arquivamento do processo, hipótese na qual deverá ser observado o artigo 24 do Anexo I desta Portaria.

V. Tradução para o idioma português digitalizada da via original, quando o documento for redigido em idioma estrangeiro;

a) Toda documentação em língua estrangeira apresentada no requerimento de registro, de averbação ou de registro e averbação ou em petição deverá ser acompanhada de tradução (fidedigna da versão em idioma estrangeiro) simples ou juramentada, sob pena de exigência para apresentação da referida tradução;

b) Caso seja apresentada a tradução juramentada dos documentos, a mesma deve ser digitalizada da via original, sob pena de exigência.

VI. Documento atualizado que comprove o enquadramento da requerente como beneficiária da obtenção do desconto na Tabela de Retribuições pelos serviços do INPI, quando aplicável, sob pena de exigência para apresentação desse documento.

VII. Outros documentos, a critério da parte interessada, pertinentes ao negócio jurídico;

a) O requerente ou seu representante devidamente constituído apresentará, preferencialmente, uma carta justificativa datada e assinada com a finalidade de apresentar informações complementares a respeito do contrato, dos aditivos, das faturas ou dos instrumentos representativos do ato no requerimento de registro, de averbação ou de registro e averbação do contrato ou petição para subsidiar a análise formal e técnica.

§ 1º. Em caso de sublicenciamento de pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e de pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado, o requerente deverá apresentar contrato ou outro documento contendo a autorização formal do(s) titular(es) do(s) mesmo(s) para sublicenciamento contendo a(s) respectiva(s) numeração(numerações), observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicáveis, sob pena de exigência para apresentação do referido documento;

§ 2º. Para os contratos de franquia, de master franquia e de subfranquia, o requerente deverá apresentar a Circular de Oferta de Franquia ou uma declaração de recebimento da mesma, assinada pelo(s) sócio(s) da empresa franqueada, subfranqueada ou master franqueada nos termos do artigo 2º da Lei nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019, sob pena de exigência para apresentação desse documento;

§ 3º. Em caso de subfranqueamento, o requerente deverá apresentar contrato ou outro documento contendo a autorização formal do franqueador para subfranqueamento, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicáveis, sob pena de exigência para apresentação do referido documento;

§ 4º O teor e a integridade das informações contidas no formulário eletrônico e nos documentos digitalizados serão de responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da legislação vigente.

CAPÍTULO II

DO EXAME FORMAL E TÉCNICO DO CONTRATO, DOS ADITIVOS, DOS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DO ATO E DAS FATURAS

Art. 2º O exame formal analisará os seguintes aspectos:

I. A conformidade da documentação apresentada ao INPI listada no artigo 1º do Anexo I desta Portaria, para atendimento aos requisitos de admissibilidade das normas vigentes para o registro público do contrato, dos aditivos, das faturas e dos instrumentos representativos do ato;

II. As condições gerais para a admissibilidade do(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e do(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado objeto do contrato, dos aditivos e dos instrumentos representativos do ato de cessão, licença e sublicença de pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e de pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado, e do contrato, dos aditivos e dos instrumentos representativos do ato de franquia, master franquia e subfranquia.

Art. 3º O exame técnico analisará os seguintes aspectos:

I. O objeto e as condições dos contratos de fornecimento de tecnologia e de serviços de assistência técnica e científica quanto ao enquadramento como transferência de tecnologia nos termos do artigo 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

II. A análise da situação do(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial objeto dos contratos de cessão, licença e sublicença de pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial, topografia de circuito integrado e dos contratos de franquia, master franquia e subfranquia para a emissão do Certificado;

III. A vigência do contrato de cessão, licença e sublicença do(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e topografia de circuito integrado, fornecimento de tecnologia e de serviços de assistência técnica e científica;

IV. A natureza da licença ou sublicença – exclusiva ou não exclusiva – objeto dos contratos de licença e de sublicença do(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado para a emissão do Certificado de Averbação;

V. O objeto dos contratos de franquia, master franquia e subfranquia quanto ao requisito do artigo 2º da Lei nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019, e do artigo 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

CAPÍTULO III

DAS MODALIDADES CONTRATUAIS NO CERTIFICADO

Art. 4º As modalidades contratuais averbadas como licenciamento ou sublicenciamento no INPI envolvem marcas, patentes e desenhos industriais;

I. O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de licença ou sublicença de uso de marca compreendem a permissão de uso de marca registrada e de pedido de registro de marca depositado no Brasil ou designado ao Brasil via Protocolo de Madri, devendo respeitar o disposto nos artigos 139, 140 e 141 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Os referidos documentos deverão indicar o número do pedido de registro de marca e da marca registrada;

II. O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de licença ou sublicença de patente compreendem a permissão de exploração de patente concedida e de pedido de patente depositado no INPI ou com entrada na fase nacional do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT), devendo respeitar o disposto nos artigos 61, 62 e 63 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Os referidos documentos deverão indicar o número do pedido de patente e da patente concedida;

III. O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de licença ou sublicença de desenho industrial compreendem a permissão de exploração de desenho industrial registrado e de pedido de registro de desenho industrial depositado no INPI, devendo respeitar o disposto no artigo 121 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Os referidos documentos deverão indicar o número do pedido de registro de desenho industrial e do registro de desenho industrial.

Art. 5º A modalidade contratual averbada como licenciamento compulsório de patente no INPI;

I. A licença compulsória de patente compreende uma suspensão temporária do direito de exclusividade do(s) titular(es) de um pedido de patente ou de uma patente, permitindo a produção, uso, venda ou importação do produto ou processo baseado no pedido de patente depositado ou na patente concedida no INPI objeto de licença compulsória de patente. A licença compulsória de patente deverá indicar o número do pedido de patente e da patente, devendo respeitar os dispostos nos artigos 68 a 74 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e Decretos nº 3.201, de 06 de outubro de 1999, e nº 4.830, de 04 de setembro de 2003;

II. Esta licença somente poderá ser concedida ao requerente com legítimo interesse, desde que a empresa licenciada tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto do pedido de patente ou da patente concedida.

Art. 6º A modalidade contratual averbada como licenciamento ou sublicenciamento no INPI que envolve registro de topografia de circuito integrado;

I. O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de licença ou sublicença de topografia de circuito integrado compreendem a permissão de exploração de pedido de registro de topografia de circuito integrado e de registro de topografia de circuito integrado depositado ou concedido no INPI. Esses contratos deverão indicar o número do pedido de registro de topografia de circuito integrado e do registro de topografia de circuito integrado, devendo respeitar o disposto nos artigos 44 a 46 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007;

II. O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de licenciamento compulsório de topografia de circuito integrado compreendem uma suspensão temporária do direito de exclusividade do(s) titular(es) de um pedido de registro de topografia de circuito integrado ou de registro de topografia de circuito integrado, permitindo a produção, uso, venda ou importação do produto ou processo baseado no pedido de registro de topografia de circuito integrado ou no registro de topografia de circuito integrado depositado ou concedido no INPI objeto de licença compulsória de topografia de circuito integrado. A licença compulsória de topografia de circuito integrado deverá indicar o número do pedido de registro de topografia de circuito integrado e do registro de topografia de circuito integrado, devendo respeitar os dispostos nos artigos 47 a 54 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007;

III. Esta licença somente será concedida ao requerente com legítimo interesse, desde que a empresa licenciada tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto do registro de topografia de circuito integrado ou pedido de registro de topografia de circuito integrado da topografia de circuito integrado.

Art. 7º As modalidades contratuais averbadas como cessão no INPI envolvem marcas, patentes, desenhos industriais e topografias de circuito integrado;

Parágrafo único. O(s) pedido(s) de patente e a(s) patente, o(s) pedido(s) de registro de topografia de circuito integrado e o(s) registro(s) de topografia de circuito integrado, o(s) pedido(s) de registro de desenho industrial e o(s) registro(s) de desenho industrial e o(s) pedido(s) de registro de marca e o(s) registro(s) de marca objeto de contrato, de aditivos e de instrumentos representativos do ato deverão ter petições de anotação de transferência de titularidade decorrente de cessão protocoladas e deferidas, respectivamente, na Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuito Integrado e na Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas deste Instituto, sob pena de exigência.

I. O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de cessão de marca consistem na transferência de titularidade de registro(s) de marca concedido(s) pelo INPI ou de pedido(s) de registro de marca depositado(s) no Brasil ou designado(s) ao Brasil via Protocolo de Madri, devendo respeitar o disposto nos artigos 134 a 138 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Os referidos documentos deverão indicar o número do(s) pedido(s) de registro de marca e da(s) marca(s) registrada(s);

II. O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de cessão de patente consistem na transferência de titularidade de patente(s) concedida(s) pelo INPI ou de pedido(s) de patente depositado(s) no Brasil ou com entrada na fase nacional do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT), devendo respeitar o disposto nos artigos 58 e 59 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Os referidos documentos deverão indicar o número do(s) pedido(s) de patente e da(s) patente(s) concedida(s);

III. O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de cessão de desenho industrial consistem na transferência de titularidade de registro(s) de desenho industrial concedido(s) pelo INPI e de pedido(s) de registro de desenho industrial depositado(s) no Brasil, devendo respeitar o disposto no artigo 121 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Os referidos documentos deverão indicar o número do(s) pedido(s) de registro de desenho industrial e do(s) registro(s) de desenho industrial;

IV. O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de cessão de topografia de circuito integrado consistem na transferência de titularidade de registro(s) de topografia de circuito integrado concedido(s) pelo INPI ou de pedido(s) de registro de topografia de circuito integrado depositado(s) no Brasil, devendo respeitar o disposto nos artigos 41 a 43 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. Os referidos documentos deverão indicar o número do(s) pedido(s) de registro de topografia de circuito integrado e do(s) registro(s) de topografia de circuito integrado.

Art. 8º As modalidades contratuais registradas como aquisição de conhecimentos no INPI envolvem o fornecimento de tecnologia e a prestação de serviços de assistência técnica e científica;

I. O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de fornecimento de tecnologia compreendem a aquisição permanente ou o licenciamento temporário de conhecimentos e de técnicas não amparados por pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas destinadas à produção de bens e de serviços, quando relacionados à atividade-fim da empresa cessionária. Esses contratos deverão conter uma indicação do(s) produto(s) ou do(s) serviço(s);

II. O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato ou as faturas de prestação de serviços de assistência técnica e científica estipulam as condições de obtenção de técnicas, de métodos de planejamento e programação, bem como de pesquisas, de estudos e de projetos destinados à execução ou à prestação de serviços especializados, quando relacionados à atividade-fim da empresa cessionária.

Art. 9º. A modalidade contratual registrada como franquia empresarial no INPI envolve a adesão ao sistema de franquia, de master franquia e de subfranquia;

I. O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de franquia se destinam à concessão temporária de direitos que envolvam uso de pedido(s) de registro de marca e de registro(s) de marca, combinadamente ou não com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo em endereço(s) específico(s), em área(s) específica(s) ou em todo o território brasileiro. Os referidos documentos deverão conter obrigatoriamente pelo menos um pedido de registro de marca ou registro de marca, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019;

II. O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de master franquia compreendem a concessão de direito pelo franqueador a um master franqueado para subfranquear o sistema de franquia em endereço(s) específico(s), em área(s) específica(s) ou em todo o território brasileiro;

III. O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de subfranquia compreendem a autorizações concedida pelo franqueador a um subfranqueador para formalizar contrato de subfranquia em endereço(s) específico(s), em área(s) específica(s) ou em todo o território brasileiro.

CAPÍTULO IV **DAS PARTES NO CERTIFICADO**

Art. 10 O Certificado de Registro, de Averbação ou de Registro e Averbação deverá observar os seguintes aspectos em relação às partes contratuais:

I. A identificação deve ser precisa, constando a razão social, sua inscrição nos órgãos oficiais e os endereços completos (logradouro, cidade, unidade da federação e o país) da(s) empresa(s) cessionária(s), (sub)licenciada(s) e (sub)franqueada(s), quando nacionais;

II. As partes no contrato, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato de licença de pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e de pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado são: a(s) empresa(s) ou pessoa(s) física(s) titular(es) do(s) mesmo(s) (parte licenciante); e a(s) empresa(s) ou pessoa(s) física(s) autorizada(s) ao uso ou exploração do(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e do(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado (parte licenciada);

III. As partes no contrato, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato de sublicença de pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e de pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado são: a(s) empresa(s) ou pessoa(s) física(s) com autorização dos titular(es) do(s) mesmo(s) para sublicenciamento (parte sublicenciante); e a(s) empresa(s) ou pessoa(s) física(s)

autorizada(s) ao uso ou exploração do(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e do(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado (parte sublicenciada);

IV. As partes no contrato, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato de cessão de pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e de pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado são: a(s) empresa(s) ou pessoa(s) física(s) que cede(m) a titularidade do(s) mesmo(s) (parte cedente); e a(s) empresa(s) ou pessoa(s) física(s) que é(são) a(s) nova(s) titular(es) do(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e do(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado (parte cessionária);

V. As partes no contrato, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato de fornecimento de tecnologia e no contrato, nos aditivos, nos instrumentos representativos do ato e faturas de prestação de serviços de assistência técnica e científica são: a(s) empresa(s) ou pessoa(s) física(s) que detém a tecnologia e os serviços não amparados por direito de propriedade industrial (parte cedente); e a(s) empresa(s) ou pessoa(s) física(s) que é(são) a(s) receptora(s) da tecnologia e dos serviços para o desenvolvimento de competências produtivas (parte cessionária);

VI. As partes no contrato, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato de franquia são: a empresa que constituiu o modelo de negócio (parte franqueadora); e a empresa ou pessoa(s) física(s) com autorização para utilizar o modelo de negócio em endereço(s) específico(s), em área(s) específica(s) ou em todo o território brasileiro (parte franqueada);

VII. As partes no contrato, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato de master franquia são: a empresa master franqueada ou pessoa(s) física(s) que detém(detêm) autorização do titular do modelo de negócio para conceder subfranquias ou para explorar o modelo de negócio limitado no território brasileiro (parte master franqueadora); e a empresa ou pessoa(s) física(s) que utilizará o modelo de negócio em endereço(s) específico(s), em área(s) específica(s) ou limitado no território brasileiro (parte subfranqueada);

VIII. As partes no contrato, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato de subfranquia são: a empresa subfranqueadora ou pessoa(s) física(s) que detém(detêm) autorização do titular do modelo de negócio para conceder subfranquias do mesmo a terceiros em endereço(s) específico(s), em área(s) específica(s) ou limitado no território brasileiro (parte subfranqueadora); e a empresa ou pessoa(s) física(s) que utilizará o modelo de negócio em endereço(s) específico(s), em área(s) específica(s) ou limitado no território brasileiro (parte subfranqueada).

§ 1º As correções da razão social, da inscrição nos órgãos oficiais e dos endereços completos das partes do contrato, dos aditivos, dos instrumentos representativos do ato e das faturas estão sujeitas à apresentação de aditivo ou de nova via de fatura, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior quando aplicáveis, sob pena de exigência para apresentação do documento;

§ 2º A alteração das partes nos itens “Cedente” e “Cessionária” do Certificado deverá ser realizada por meio de documento assinado pelas partes envolvidas e pela nova parte, sob pena de exigência para apresentação do mesmo;

Art. 11. O Certificado emitido deverá observar, em relação ao domicílio ou à residência das partes (no Brasil ou no exterior) do contrato, dos aditivos, dos instrumentos representativos do ato e das faturas:

I. Para contrato, aditivos, instrumentos representativos do ato entre partes domiciliadas ou residentes no exterior, apenas serão averbados os contratos de cessão, licença e sublicença de pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e de pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado, desde que haja direito de propriedade industrial concedido ou pedido de direito de propriedade industrial depositado no Brasil;

II. As partes domiciliadas ou residentes no exterior deverão constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-las administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

DA NATUREZA DO(S) DOCUMENTO(S) NO CERTIFICADO

Art. 12. O item “Natureza do(s) Documento(s)” do Certificado refletirá o contrato, os aditivos, os instrumentos representativos do ato e as faturas a serem averbados ou registrados no INPI;

Parágrafo único. Será necessária a apresentação de todos os aditivos ao contrato, ou justificada a não apresentação, sob pena de exigência.

CAPÍTULO VI

DO OBJETO DO CONTRATO, DOS ADITIVOS, DOS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DO ATO E DAS FATURAS NO CERTIFICADO

Art. 13. O item “Objeto” do Certificado refletirá o objeto do contrato, dos aditivos, dos instrumentos representativos do ato e das faturas apresentados ao INPI e deverá estabelecer a modalidade contratual requerida;

I. O objeto do contrato, dos aditivos, dos instrumentos representativo do ato de cessão e (sub)licença de uso de marcas, de exploração de patentes, de exploração de desenhos industriais e de topografia de circuitos integrados é, respectivamente, o(s) pedido(s) de registro de marca e o(s) registro(s) de marca, o(s) pedido(s) de patente e a(s) patente, o(s) pedido(s) de registro de desenho industrial e registro(s) de desenho industrial e o(s) pedido(s) de registro de topografia de circuito integrado e registro(s) de topografia de circuito integrado depositado(s) ou concedido(s) no Brasil, verificados os seguintes aspectos:

a) A natureza do licenciamento ou do sublicenciamento deverá identificar se a autorização de uso ou de exploração é exclusiva ou não exclusiva;

b) Deverá ser informada a possibilidade de sublicenciamento, caso pertinente;

c) Caso o contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato não mencionem a natureza do licenciamento ou do sublicenciamento do(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial ou do(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado, a natureza do mesmo será considerada como “não exclusiva”;

d) Caso haja mais de um contrato, aditivos e instrumentos representativos do ato apresentados para averbação no INPI com o(s) mesmo(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial ou com o(s) mesmo(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado, a natureza do licenciamento ou do sublicenciamento dos mesmos deverá ser “não exclusiva”;

e) As alterações na natureza da licença ou da sublicença de “exclusiva” para “não exclusiva” ou de “não exclusiva” para “exclusiva” estão sujeitas à apresentação de aditivo contratual;

f) O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato a serem averbados pelo INPI deverão indicar a numeração de cada um do(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e de cada um do(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado concedido(s) ou depositados no INPI, sob pena de exigência de apresentação de aditivo contratual assinado pelas partes contratantes com a numeração dos mesmos;

g) Se o pedido de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado estiver na situação de pedido indeferido, mas com recurso na esfera administrativa no INPI, o mesmo será averbado na condição de pedido, até a publicação da decisão do recurso na Revista da Propriedade Industrial, nos termos do artigo 212, § 1º, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

h) Não poderão ser averbadas duas contratações entre as mesmas partes com os mesmos objetos, para o mesmo período, sob pena de indeferimento;

i) Não poderão ser averbadas duas contratações em que em uma delas a empresa seja licenciada e em outra a mesma empresa seja sublicenciada em relação ao mesmo objeto, sob pena de indeferimento.

II. O objeto do contrato, dos aditivos e dos instrumentos representativos do ato de franquia, de master franquia e de subfranquia consiste na adesão ao sistema de franquia, de master franquia e de subfranquia por meio da concessão temporária de direitos que envolvam pedido(s) de registro de marca ou registro(s) de marca, combinadamente ou não com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia, verificados os seguintes aspectos:

a) Deverá ser informado o território de atuação da franquia, da master franquia ou da subfranquia, podendo ser endereço(s) específico(s), área(s) específica(s) ou todo o território brasileiro, sob pena de exigência;

b) O contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato a serem registrados pelo INPI deverão indicar a numeração de cada um do(s) pedido(s) de registro de marca e registro(s) de marca e de cada um do(s) pedido(s) de patente e patente(s) depositado(s) ou concedido(s) no Brasil, sob pena de exigência de apresentação de aditivo contratual assinado pelas partes contratantes com a numeração dos mesmos;

c) Não poderão ser registradas duas contratações entre as mesmas partes com os mesmos objetos e para o mesmo período, sob pena de indeferimento;

d) Não poderão ser registradas duas contratações em que em uma delas a empresa seja franqueada e em outra a mesma empresa seja subfranqueada em relação ao mesmo objeto, sob pena de indeferimento.

III. O(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e o(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado que compuser(em) o contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato apresentados para averbação e para registro devem estar depositados ou concedidos no Brasil, com numeração válida em território nacional e em situação regular no INPI;

IV. O(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e o(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado objeto do contrato, dos aditivos e dos instrumentos representativos do ato apresentado(s) para averbação e para registro no INPI não irão compor o Certificado de Registro, de Averbação ou de Registro e Averbação nas seguintes situações:

a) Pedido(s) de direito de propriedade industrial e pedido(s) de registro de topografia de circuito integrado indeferido(s) sem petição de recurso ou com manutenção do indeferimento após recurso, nos termos do artigo 212 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

b) Direito(s) de propriedade industrial e registro(s) de topografia de circuito integrado extinto(s);

c) Vigência expirada do(s) direito(s) de propriedade industrial e do(s) registro(s) de topografia de circuito integrado;

d) Pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado arquivado(s);

e) Divergência de titularidade do(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e do(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado com a empresa licenciante, sublicenciante, franqueada, master franqueada, subfranqueada ou com a pessoa física do contrato, dos aditivos e dos instrumentos representativos do ato sem a apresentação da autorização do(s) titular(es) do(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e do(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado;

f) Numerações inexistentes nas bases de dados deste Instituto;

g) Pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado depositado(s) ou concedido(s) em outro país, sem designação ao Brasil via Protocolo de Madri ou sem entrada na fase nacional do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT), quando aplicável.

V. O(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e o(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado objeto de contrato, de aditivos e de instrumentos representativos do ato com petição de anotação de transferência de titular ou com petição de anotação de transferência de

titularidade decorrente de cessão protocoladas no INPI podem ser objeto de requerimento de registro, de averbação ou de registro e averbação;

a) O(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e o(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado objeto de contrato, de aditivos e de instrumentos representativos do ato cuja petição de anotação de transferência de titular ou petição de anotação de transferência de titularidade decorrente de cessão ainda não tenha sido deferida pelo INPI e publicada na Revista da Propriedade Industrial não irá(irão) compor o Certificado.

VI. O(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e o(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado objeto de contrato, de aditivos e de instrumentos representativos do ato com petição de anotação de nome no INPI podem ser objeto de requerimento de registro, de averbação ou de registro e averbação;

a) O(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e o(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado objeto de contrato, de aditivos e de instrumentos representativos do ato cuja petição de anotação de nome ainda não tenha sido deferida pelo INPI e publicada na Revista da Propriedade Industrial não irá(irão) compor o Certificado.

VII. O objeto do contrato, dos aditivos, dos instrumentos representativos do ato e das faturas de prestação de serviços de assistência técnica e científica deverão apresentar o escopo e o detalhamento dos serviços que impliquem transferência de tecnologia, por envolverem a transmissão direta de conhecimentos e de informações técnicas, nos termos do artigo 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

a) Será indeferida a apresentação de outro contrato, aditivos, instrumentos representativos do ato e faturas de prestação de serviços de assistência técnica e científica com o mesmo objeto, com o mesmo período de realização dos serviços e com as mesmas partes.

VIII. Os serviços listados na Resolução INPI/PR nº 156, de 09 de novembro de 2015, não são passíveis de registro, nos termos do artigo 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

IX. O objeto do contrato, dos aditivos e dos instrumentos representativos do ato de fornecimento de tecnologia deverá conter uma identificação dos produtos, dos serviços ou dos processos no setor de atividade econômica definido no objeto social da empresa cessionária, bem como a tecnologia e os conhecimentos tácitos e explícitos a serem adquiridos pela empresa cessionária;

a) Caso haja contrato, aditivos e instrumentos representativos do ato de fornecimento de tecnologia ainda vigentes, será vedada a apresentação de nova contratação com mesmo objeto e entre as mesmas partes, sob pena de indeferimento.

X. A alteração do item “Objeto” do Certificado somente poderá ser realizada por termo aditivo ao contrato para a solicitação da emissão de um novo Certificado.

CAPÍTULO VII

DA MOEDA DE PAGAMENTO NO CERTIFICADO

Art. 14. A moeda de pagamento será a declarada no contrato, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato e nas faturas;

CAPÍTULO VIII

DO VALOR DECLARADO DO CONTRATO NO CERTIFICADO

Art. 15. O item “Valor Declarado do Contrato” do Certificado será a remuneração declarada no contrato, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato e nas faturas apresentados ao INPI, observados os seguintes aspectos:

I. A remuneração será valor fixo para o contrato, os aditivos, os instrumentos representativos do ato e para as faturas de serviços de assistência técnica e científica;

a) Caso conste apenas o valor da taxa/hora ou da taxa/dia no contrato, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato, o requerente deverá apresentar, no formulário de requerimento de registro ou em carta justificativa, a memória de cálculo do valor estimado da prestação dos serviços em função do número de técnicos estrangeiros e suas qualificações por tipo de serviço prestado, de acordo com o objeto dos documentos apresentados para registro, sob pena de exigência;

b) O item “Valor Declarado do Contrato” constante no Certificado de Registro para o contrato, os aditivos, os instrumentos representativos do ato e para as faturas de serviços de assistência técnica e científica será a remuneração dos serviços passíveis de registro, nos termos do artigo 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e da Resolução INPI/PR nº 156, de 09 de novembro de 2015;

c) O valor dos serviços e das despesas isentos de registro – que não impliquem em transferência de tecnologia, nos termos do artigo 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e da Resolução INPI/PR nº 156, de 09 de novembro de 2015 – constarão em carta anexa ao Certificado.

II. O item “Valor Declarado do Contrato” constante no Certificado para os pedidos de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado será a título gratuito (“NIHIL”), exceto para os pedidos de registro de marca. Tão logo seja concedido o direito de propriedade industrial e a topografia de circuito integrado, o requerente deverá solicitar a alteração do referido item do Certificado para a remuneração declarada no contrato, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato por meio de petição ao processo;

III. O item “Valor Declarado do Contrato” constante no Certificado será “NIHIL” quando todas as partes não forem domiciliadas no Brasil;

IV. O item “Valor Declarado do Contrato” constante no Certificado para o contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de franquia, master franquia ou subfranquia corresponde ao valor da remuneração contratual referente ao modelo de negócio de franquia mesmo quando houver apenas pedidos de registro de marca ou pedidos de patente no seu escopo;

a) Os valores referentes às remunerações acessórias do modelo de negócio de franquia não serão objeto do Certificado de Registro, constando em carta anexa ao referido Certificado.

V. As alterações do item “Valor Declarado do Contrato” constante no Certificado deverão ser realizadas por meio de aditivo apresentado em petição de alteração de Certificado, exceto o aplicado ao artigo 14, inciso II, do Anexo I desta Portaria;

a) O item “Valor Declarado do Contrato” constante em novo Certificado para contrato, aditivos e instrumentos representativos do ato que contém remuneração por valor fixo será a diferença entre o valor fixo total e o(s) montante(s) constante(s) no item “Valor Declarado do Contrato” no(s) Certificado(s) anteriormente emitido(s), ou a diferença entre o valor fixo total e o(s) montante(s) já remetido(s) em Certificado(s) anteriormente emitido(s);

b) O valor já remetido ou o saldo remanescente a remeter deverão ser informados em carta justificativa pelo requerente por meio de petição de alteração de Certificado.

CAPÍTULO IX

DA FORMA DE PAGAMENTO NO CERTIFICADO

Art. 16. O item “Forma de Pagamento” constante no Certificado de Registro somente será indicado para o contrato, os aditivos, os instrumentos representativos do ato e as faturas de serviços de assistência técnica e científica ou de assistência técnica associada a outra modalidade contratual;

Parágrafo único. Será necessária à explicitação do valor total estimado da prestação dos serviços de assistência técnica e científica em função do número de técnicos estrangeiros e suas

qualificações, do número de horas ou de dias trabalhados por cada técnico, do valor da taxa/hora ou da taxa/dia detalhado por tipo de técnico no formulário de requerimento de registro, nos termos do contrato ou em carta justificativa, sob pena de exigência.

CAPÍTULO X

DA DATA DE PROTOCOLO NO CERTIFICADO

Art. 17. O item “Data do Protocolo” constante no Certificado de Averbação ou de Registro será a data do protocolo do requerimento inicial de averbação ou de registro;

Parágrafo único. Na emissão de novos Certificados de Averbação ou de Registro, o item “Data do Protocolo” no novo Certificado será a data do protocolo da petição de alteração que objetiva a alteração de itens de Certificados já emitidos pelo INPI.

CAPÍTULO XI

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DECLARADO DO CONTRATO NO CERTIFICADO

Art. 18. O item “Prazo de Vigência Declarado do Contrato” no Certificado de Registro, de Averbação ou de Registro e Averbação observará estritamente o prazo de vigência declarado no contrato, nos aditivos, nos instrumentos representativos do ato e nas faturas e, quando aplicável, o prazo previsto para a realização dos serviços de assistência técnica e científica.

CAPÍTULO XII

DO PRAZO DE REGISTRO/AVERBAÇÃO PERANTE O INPI NO CERTIFICADO

Art. 19. O item “Prazo de Registro/Averbação perante o INPI” representa a análise do INPI do prazo estabelecido no contrato quanto à regularidade do objeto contratual, à luz da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e observará os seguintes aspectos:

I. A data de início do item “Prazo de Registro/Averbação perante o INPI” será a data do protocolo do requerimento de registro, de averbação ou de registro e averbação do contrato, dos aditivos, dos instrumentos representativos do ato no INPI ou da petição que enseje a emissão do novo Certificado;

II. As datas inicial e final do item “Prazo de Registro/Averbação perante o INPI” do Certificado de Registro no contrato, nos aditivos e nos instrumentos representativos do ato de prestação de serviços de assistência técnica e científica e nas faturas serão os marcos temporais inicial e final, determinados em dia, mês e ano, previstos para a realização dos serviços, sob pena de exigência;

III. O prazo máximo de averbação do contrato, dos aditivos e dos instrumentos representativos do ato de cessão, licença e sublicença de pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e de pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado não poderá ultrapassar a vigência do(s) direito(s) de propriedade industrial mais longo(s);

IV. Caso o contrato, os aditivos e instrumentos representativos do ato de cessão, licença e sublicença de pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e de pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado tenham em seu escopo somente pedidos de direitos de propriedade industrial ou de topografia de circuito integrado, a data final do item “Prazo de Registro/Averbação perante o INPI” será até a concessão ou a expedição do direito da propriedade industrial pelo INPI;

V. O prazo máximo de registro do contrato, dos aditivos e dos instrumentos representativos do ato de franquia, master franquia e subfranquia não poderá ultrapassar a vigência do(s) registro(s) de marca ou da(s) patente(s) mais longa(s);

VI. O prazo de registro do contrato, dos aditivos e dos instrumentos representativos do ato de franquia, master franquia e subfranquia cujo objeto contenha somente pedido(s) de registro de marca ou pedido(s) de patente será a vigência declarada nos referidos documentos;

VII. Caso o contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de cessão de pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e de pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado não possuam prazo de vigência declarado ou o mesmo seja indeterminado, o item “Prazo de Registro/Averbação perante o INPI” terá o período de tempo de 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão do Certificado de Averbação;

VIII. Caso o contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato de cessão de programa de computador com entrega de código fonte não possua prazo de vigência declarado ou o mesmo seja indeterminado, o item “Prazo de Registro/Averbação perante o INPI” terá o período de tempo de 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão do Certificado de Registro;

IX. A data de início do item “Prazo de Registro/Averbação perante o INPI” para o(s) pedido(s) que se tornou(tornaram) registro(s) de marca será a data de início de sua(s) respectiva(s) vigência(s) nas bases de dados do INPI;

X. A data de início do item “Prazo de Registro/Averbação perante o INPI” para o(s) pedido(s) que se tornou(tornaram) patente(s), registro(s) de desenho industrial e registro(s) de topografia de circuito integrado irá retroagir à data da petição em que consta o contrato, o aditivo ou o instrumento representativo do ato com inclusão de tal(tais) direito(s) de propriedade industrial;

XI. A data de início do item “Prazo de Registro/Averbação perante o INPI” para o(s) pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e para o(s) pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado objeto de petição de anotação de transferência de titular será a data da publicação do deferimento da referida petição na Revista da Propriedade Industrial;

XII. No caso de reaverbação de contrato, de aditivos e de instrumentos representativos do ato de cessão, licença e sublicença de pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e de pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado, de fornecimento de tecnologia, e de franquia, master franquia e subfranquia que trata o artigo 24 do Anexo I desta Portaria, a data de início do item “Prazo de Registro/Averbação perante o INPI” no Certificado será a data do protocolo do requerimento de registro, de averbação ou de registro e averbação do(s) referido(s) documento(s) do novo processo;

XIII. No caso de reaverbação de contrato, de aditivos e de instrumentos representativos do ato de prestação de serviços de assistência técnica e científica que trata o artigo 24 do Anexo I desta Portaria, a data de início do item “Prazo de Registro/Averbação perante o INPI” no Certificado de Registro será o dia imediatamente posterior ao vencimento do Certificado de Registro do processo antigo;

XIV. No caso de anterioridade de contrato, de aditivos e de instrumentos representativos do ato objeto de averbação ou de registro em Certificados válidos e vigentes com data final posterior à data do protocolo, a data de início do item “Prazo de Registro/Averbação perante o INPI” no Certificado será aquela que corresponde ao fim da anterioridade;

XV. O prazo de vigência dos direitos de propriedade industrial concedidos pelo INPI será o constante nas bases de dados deste Instituto;

XVI. O prazo de vigência dos pedidos de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado constará até a data da concessão ou da expedição do direito de propriedade industrial e do registro de topografia de circuito integrado pelo INPI.

§ 1º Para contratos que possuam previsão de prorrogação automática ou com prazo indeterminado, a vigência do Certificado poderá ser prorrogada mediante a apresentação de petição de alteração de Certificado até o fim da vigência do Certificado de Registro, de Averbação ou de Registro e Averbação, sob pena de arquivamento do processo, hipótese na qual deverá ser observado o artigo 24 do Anexo I desta Portaria;

§ 2º A vigência do Certificado poderá ser prorrogada mediante a apresentação de termo aditivo assinado pelas partes que altere a cláusula de prazo da contratação, desde que assinado pelas mesmas durante a vigência do contrato;

§ 3º O prazo para a apresentação do termo aditivo previsto no § 2º deste artigo será de 60 (sessenta) dias contados da data do termo final do contrato, nos termos do artigo 224 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, sob pena de arquivamento do processo, hipótese na qual deverá ser observado o artigo 24 do Anexo I desta Portaria;

§ 4º O prazo para solicitação de um novo Certificado de Averbação do primeiro pedido de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado que se tornou direito de propriedade industrial, é até 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação do deferimento do direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado na Revista da Propriedade Industrial objeto do contrato, observado o disposto no artigo 224 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, sob pena de cancelamento do Certificado de Averbação emitido e de arquivamento do processo.

CAPÍTULO XIII

DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO DEFERIMENTO DE AVERBAÇÃO E DE REGISTRO NA REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO INPI

Art. 20. A data de emissão do Certificado é a data de publicação do seu deferimento na Revista da Propriedade Industrial.

CAPÍTULO XIV

DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO CANCELAMENTO DE CERTIFICADO(S) E DO ARQUIVAMENTO DE PROCESSO NA REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO INPI

Art. 21. O cancelamento de Certificado(s) vigente(s) e arquivamento de processo poderão estar sujeitos à apresentação de distrato ou de instrumento representativo do ato por meio de petição ao processo, observados os termos contratuais e os limites de competência do INPI;

Parágrafo único. O cancelamento de Certificado(s) vigente(s) e arquivamento de processo de que trata o caput deste artigo somente será considerado a partir da data de publicação da carta emitida pelo INPI decidindo pelo cancelamento do(s) Certificado(s) e pelo arquivamento do processo na Revista da Propriedade Industrial.

CAPÍTULO XV

DA DECISÃO

Art. 22. A decisão proferida pelo INPI relativa ao exame do requerimento de registro, de averbação ou de registro e averbação ou da petição ao processo pode ser:

I. Emissão de Certificado, quando atendidas as condições gerais de admissibilidade do contrato, dos aditivos, dos instrumentos representativos do ato e das faturas e as condições necessárias dos itens constantes no Certificado;

II. Formulação de exigência formal ou técnica quando não atendido pelo menos um dos itens das condições gerais de admissibilidade do contrato, dos aditivos, dos instrumentos representativos do ato e das faturas ou do exame técnico;

III. Indeferimento do requerimento de registro, de averbação ou de registro e averbação ou da petição ao processo previsto no Anexo I desta Portaria;

IV. Arquivamento do requerimento de registro, de averbação ou de registro e averbação previsto no Anexo I desta Portaria.

§ 1º. O prazo para decisão é de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de publicação da notificação do requerimento ou da petição na Revista da Propriedade Industrial, conforme

artigo 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

§ 2º. O prazo para o cumprimento de exigência é até 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de publicação da carta de exigência emitida pelo INPI na Revista da Propriedade Industrial, observado o disposto no artigo 224 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, sob pena de indeferimento da petição e arquivamento do processo.

CAPÍTULO XVI

DA EMISSÃO DO CERTIFICADO

Art. 23. A emissão do Certificado pelo INPI está condicionada ao exame e ao atendimento dos requisitos de admissibilidade e aos termos propostos para averbação e para registro;

I. A emissão do Certificado de Averbação aplica-se às modalidades contratuais de cessão, licença e sublicença de pedido(s) e direito(s) de propriedade industrial e de pedido(s) e registro(s) de topografia de circuito integrado e de licença compulsória de patente e de registro de topografia de circuito integrado;

II. A emissão do Certificado de Registro aplica-se às modalidades contratuais de assistência técnica e científica, fornecimento de tecnologia e franquia;

III. Será emitido Certificado de Registro e Averbação para o contrato, os aditivos e os instrumentos representativos do ato que combinem as modalidades descritas nos incisos I e II deste artigo;

IV. O objeto do contrato apresentado ao INPI deve tratar-se de licenciamento de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado, fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica nos termos dos artigos 62, 121, 140 e 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e nos termos dos artigos 41 e 54 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 200, ou de franquia empresarial, nos termos da Lei nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019;

V. As informações relativas aos itens “Valor Declarado do Contrato”, “Forma de Pagamento” e “Prazo de Vigência Declarado do Contrato” constantes nos Certificados emitidos pelo INPI serão declaratórias, sob responsabilidade única e exclusiva das partes do contrato, cabendo aos mesmos o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis a remessas de capital para o exterior e a de natureza fiscal e tributária;

VI. O item “Observações” do Certificado deverá conter as explicações consideradas necessárias pelo INPI para o entendimento do Certificado;

VII. O prazo para solicitação de Retificação de dados cadastrais no Certificado por erro do INPI e Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial é de até 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, observado o disposto no artigo 224 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, sob pena de indeferimento da petição;

a) Após esse período, todas as alterações deverão ser solicitadas via petição de Alteração de Certificado.

VIII. Ao término do “Prazo de Registro/Averbação perante o INPI” constante no Certificado de Averbação, de Registro ou de Registro e Averbação, o processo será arquivado.

Art. 24. É admitida a reaverbação de contrato, de aditivos e de instrumentos representativos do ato válidos e vigentes em razão da perda do prazo de prorrogação de vigência do Certificado de Averbação ou de Registro emitido pelo INPI;

Parágrafo único. Os procedimentos, requisitos e efeitos do contrato, dos aditivos, dos instrumentos representativos do ato apresentados para reaverbação serão tratados como novos processos.

Art. 25. É admitida a reapresentação de contrato, de aditivos e de instrumentos representativos do ato e de faturas válidos e vigentes em razão da perda do prazo para cumprimento de

exigência emitida pelo INPI de processos devidamente arquivados;

Parágrafo único. Os procedimentos, requisitos e efeitos do contrato, dos aditivos, dos instrumentos representativos do ato e das faturas reapresentados serão tratados como novos processos.

CAPÍTULO XVII

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 26. O INPI oferecerá os seguintes serviços:

I. Consulta para esclarecimento e para manifestação quanto aos requisitos e aos procedimentos de análise para efeito de averbação ou de registro de contrato, aditivos, instrumentos representativos do ato e faturas no INPI, podendo ainda ser utilizada para solicitar análises preliminares de minutas de contrato, aditivos, instrumentos representativos do ato, faturas e documentos relacionados. Para solicitação de consulta, é necessário envio por meio de petição dos seguintes documentos:

a) Carta justificativa datada e assinada informando o motivo da consulta, sob pena de exigência para apresentação do documento;

b) Procuração da empresa ou da pessoa física requerente da petição para o procurador responsável (pessoa física), quando aplicável, sob pena de exigência para apresentação do documento;

c) Apresentação da Guia de Recolhimento da União e do comprovante de pagamento da retribuição relativa ao serviço de consulta, sob pena de exigência para apresentação do documento;

d) Minuta do contrato, aditivos, instrumentos representativos do ato ou da fatura e das respectivas traduções, quando aplicáveis;

e) Documento atualizado que comprove o enquadramento do requerente como beneficiário da obtenção do desconto na Tabela de Retribuições pelos serviços do INPI, quando aplicável, sob pena de exigência para apresentação do documento.

II. Certidão é um documento oficial informando o(s) número(s) do(s) processo(s) e respectivo(s) Certificado(s) de Averbação, de Registro ou de Registro e Averbação publicado na Revista da Propriedade Industrial, relacionado a uma determinada pessoa jurídica ou física que figure como cedente ou cessionária, ou entre determinadas pessoas jurídicas ou físicas. Para solicitação de Certidão é necessário envio por meio de petição dos seguintes documentos:

a) Carta justificativa, datada e assinada, informando o legítimo interesse, nos termos da Lei nº 9.051, 19 de maio de 1995, e o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoas Físicas, ou a razão social da empresa ou o nome da pessoa física para a qual se requer a busca, sob pena de exigência para apresentação do documento;

b) Procuração da empresa ou da pessoa física requerente da petição para o procurador responsável, quando aplicável, sob pena de exigência para apresentação do documento;

c) A apresentação da Guia de Recolhimento da União e do comprovante de pagamento da retribuição relativa ao serviço de emissão de Certidão, sob pena de exigência para apresentação do documento;

d) Documento atualizado que comprove o enquadramento do requerente como beneficiário da obtenção do desconto na Tabela de Retribuições pelos serviços do INPI, quando aplicável, sob pena de exigência para apresentação do documento.

III. Fotocópia consiste no fornecimento ao requerente de cópia(s) reprográfica(s) simples ou autenticada(s) do(s) processo(s) ou parte de processo(s). Para solicitação de Fotocópia é necessário envio por meio de petição dos seguintes documentos:

a) Procuração em que uma das partes contratantes outorgue poderes para o requerente ou para o procurador responsável, quando aplicável, sob pena de indeferimento da petição;

b) Apresentação da Guia de Recolhimento da União e do comprovante de pagamento da retribuição relativa ao serviço de cópia reprográfica simples ou cópia reprográfica autenticada, sob pena de indeferimento da petição;

c) Podem solicitar este serviço as partes do contrato ou seus procuradores devidamente constituídos, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, e da Resolução INPI nº 111, de 26 de setembro de 2013, sob pena de indeferimento da petição.

Parágrafo único. A Certidão não disponibiliza o conteúdo contratual, uma vez que a todos os documentos juntados aos autos dos processos é atribuído caráter sigiloso, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, e da Resolução INPI nº 111, de 26 de setembro de 2013.

CAPÍTULO XVIII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 27. Os casos omissos na aplicação desta Portaria serão dirimidos pelo Coordenador-Geral de Contratos de Tecnologia ou pelo seu substituto.