



Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Patentes, Programas de Computador
e Topografias de Circuito Integrado

Guia rápido sobre Oferta de Licença

O que vou encontrar neste guia rápido?

1. O que é oferta de licença?	2
2. Quais legislações disciplinam a oferta de licença?	2
3. Quem pode solicitar a oferta de licença?	2
4. Quando solicitar a oferta de licença?	2
5. Como funciona o valor das anuidades depois da publicação da oferta de licença?	2
6. Quais são os documentos necessários para oferta de licença?.....	2
7. Quais são as condições contratuais da oferta de licença?.....	3
8. Quais são os modelos de carta de oferta de licença?.....	3
9. Como solicitar a oferta de licença?	4
10. Quais são as etapas para a solicitação da oferta de licença?	5
11. Entendendo os despachos	5
12. Meu pedido de oferta de licença recebeu uma exigência o que fazer?	6
13. Como funciona a renovação da oferta de licença?	6
14. Não renovei minha oferta de licença, e agora?	7

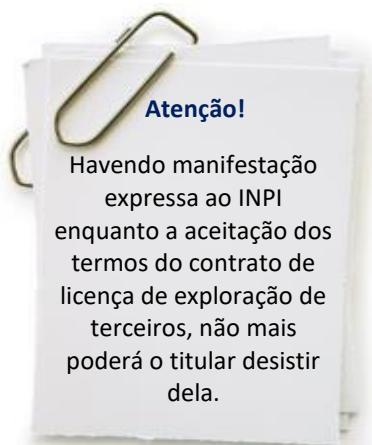
Este manual não substitui o definido na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial ou LPI), nem nas normas vinculadas ou relacionadas com o direito da propriedade industrial (emitidos ou não pelo INPI), e nem a interpretação destes pelos servidores do INPI.

1. O que é oferta de licença?

É a oferta da tecnologia (produto ou processo) protegida por uma patente concedida para o público em geral para licenciamento, ou seja, é uma autorização do titular da patente para que um terceiro use ou produza o objeto da patente.

2. Quais legislações disciplinam a oferta de licença?

- Lei nº 9279 de 14/05/1996 de Propriedade Industrial - LPI;
- Resolução INPI PR nº 113 de 15/10/2013;
- Resolução INPI PR nº 251/2019;
- Instrução Normativa nº 70/2017.



3. Quem pode solicitar a oferta de licença?

O titular da patente ou o procurador habilitado. Essa solicitação deverá ser feita no INPI através do peticionamento eletrônico.

4. Quando solicitar a oferta de licença?

A solicitação de oferta de licença pode ser feita somente após a carta patente concedida, ou seja com a carta patente emitida (desapacho 16.1).

5. Como funciona o valor das anuidades depois da publicação da oferta de licença?

Após a publicação da oferta de licença, a anuidade da patente será reduzida à metade até a concessão da primeira licença (Art. 66 da LPI). O desconto é aplicado automaticamente pelo sistema. Se a patente entrar em negociação com averbação de um contrato, o desconto da anuidade cessará, ou seja, só há o desconto se a patente continuar em oferta, sem negociação.

6. Quais são os documentos necessários para oferta de licença?

O titular deverá anexar à solicitação uma minuta de um contrato ou uma carta à Diretoria de Patentes, indicando todas as condições contratuais inerentes (item 8.4.1 da Instrução Normativa PR nº 17/2013), como por exemplo:

- a) Royalties

- b) Prazos
- c) Condições de pagamento
- d) Disponibilidade de Know-how
- e) Assistência técnica

7. Quais são as condições contratuais da oferta de licença?

A seguir disponibilizamos alguns exemplos de condições contratuais.

Exemplo 1 – modelo de contrato de oferta de licença

- Royalties: 5 % (cinco por cento) do preço de venda, livre de impostos; (**)
- Prazo: será até o término da vigência da patente, em/...../.....;
- Condições de pagamento: pagamento trimestral em função das vendas ocorridas no período;
- Disponibilidade de Know-how: Sim
- Assistência técnica: Sim

Exemplo 2 – modelo de contrato de oferta de licença

- **Royalties:** 5 % (cinco por cento) do valor líquido de venda do montante de todos os produtos vendidos para o mercado, menos qualquer imposto na fonte, adequadamente lançado no território, sendo que ficam isentos desta taxa os objetos vendidos diretamente ao licenciante;
- Prazo: será por 15 anos, contados a partir de /..../...., até o final da vigência da patente, em/...../.....;
- **Condições de pagamento:** até o 5º dia útil de cada mês subsequente às vendas, durante o prazo de validade deste contrato e no mês civil imediatamente posterior à rescisão ou término deste contrato, com uma declaração fiel e completa, por escrito, de todos os produtos vendidos pela licenciada durante o mês anterior, acompanhada do pagamento referente a todas as importâncias devidas à licenciante no que tange às vendas ali demonstradas;
- **Disponibilidade de Know-how:** não
- **Assistência técnica:** não

8. Quais são os modelos de carta de oferta de licença?

A seguir apresentamos o modelo de carta para ser apresentado para a diretoria de patentes:

Exemplo 3 – modelo de carta à diretoria de patentes de oferta de licença

À Diretoria de Patentes do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Em/...../.....

ABC Tecnologia Ltda, qualificada no formulário 1.02, vem requerer a esta Diretoria, (através do seu procurador, se for o caso), que seja promovida a oferta de licença para fins de exploração (ou renovação da oferta de licença para fins de exploração) da Patente nº PI4455667-8 sob o título “Junta de vedação para estruturas auto ajustáveis”. Para tal, indica abaixo, as condições contratuais:

- 1) **Royalties**: percentual a ser pago sobre as vendas, ou mesmo um valor fixo que será acertado entre as partes.
- 2) **Prazo**: um ano, dois anos, etc. ou até o término de vigência da patente, em/...../.....
- 3) **Condições de pagamento**: mensal, trimestral, semestral, etc. em função das vendas apuradas no período;
- 4) **Disponibilidade de ‘know-how’**: sim (ou não);
- 5) **Assistência técnica**: sim (ou não).

Atenciosamente,

ABC Tecnologia Ltda.
(ou o procurador)

9. Como solicitar a oferta de licença?

Para a solicitação de oferta de licença, é necessário realizar por meio eletrônico no INPI anexando os documentos necessários. A seguir, segue o passo a passo para solicitação:

Primeiro é necessário gerar a guia do serviço e efetuar o pagamento:

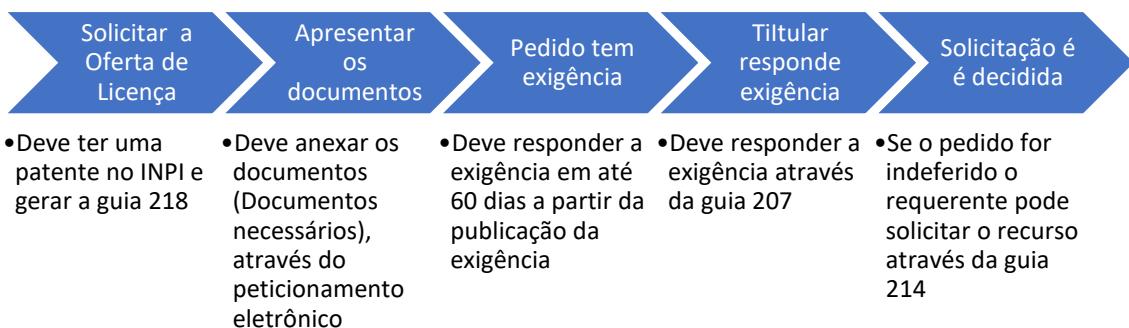
- Acesse o [Sistema de Emissão de GRU \(Guia de Recolhimento da União\)](#) e clique em “Cadastre-se aqui”;
- A seguir, será solicitado o tipo de serviço, no qual deverá ser escolhido o item “Patente de Invenção e Modelo de Utilidade”;
- No campo “serviço” digite guia “218”, digite o número do seu processo, e clique em confirmar;
- Clique em “Gerar boleto” e efetue pagamento.

Após o pagamento, é necessário anexar os documentos da sua solicitação:

- Acesse o [Sistema e-Patentes \(Peticionamento Eletrônico\)](#);

- Insira seu login e senha;
- Informe o número da GRU paga anteriormente, que aparece no campo “Nosso Número” do documento, e clique em “Avançar”;
- Clique em “Editar” para atualizar os dados do depositante e em seguida clique em “Salvar”;
- Anexe os documentos, relacionado a cada tipo de patente, informados em “Documentos necessários”;
Obs: Caso você seja o procurador do pedido, além dos documentos da solicitação você deverá anexar a procuração;
- Clique em “Avançar”. O sistema ainda oferece o download do recibo da guia paga no código de serviço 218 e o respectivo comprovante de pagamento.

10. Quais são as etapas para a solicitação da oferta de licença?



Fonte: elaboração própria.

11. Entendendo os despachos

No quadro a seguir, apresentamos alguns despachos publicados na RPI que seu pedido pode receber, e quais ações o solicitante deve realizar para cada um dos despachos.

Tabela 1 – Tabela de despachos de oferta de licença

Despacho	Descrição	Observações	O que fazer?
22.12	Oferta de Licença de Patente	Pedido de oferta de licença/renovação aceito.	Nada a ser feito, pois a solicitação foi aceita.
22.14	Desistência da Oferta de Licença	Pedido de desistência de oferta de licença.	Nada a ser feito, pois a solicitação foi aceita.
22.5	Exigência Diversas	Exigência sobre o pedido de Oferta de Licença	60 dias a partir da publicação do despacho para cumprir a exigência através da guia 207.

Fonte: elaboração própria.

12. Meu pedido de oferta de licença recebeu uma exigência o que fazer?

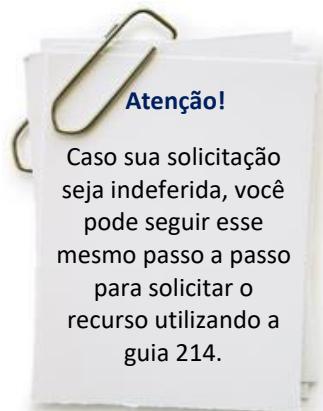
O pedido/patente receberá o despacho 22.5 podendo ser cumprida no prazo de até 60 dias contados a partir da data da exigência. A seguir, segue o passo a passo para cumprimento da exigência:

Gere a guia de serviço (GRU) e efetue o pagamento:

- Acesse o [Sistema de Emissão de GRU \(Guia de Recolhimento da União\)](#) e clique em “Cadastre-se aqui”;
- Informe seu login e senha;
- A seguir, será solicitado o tipo de serviço, no qual deverá ser escolhido o item “Patente de Invenção e Modelo de Utilidade”;
- No campo “serviço” digite a guia “207”;
- Clique em “Gerar boleto” e efetue pagamento.

Anexe os documentos solicitados na exigência:

- Acesse o [Sistema e-Patentes \(Peticionamento Eletrônico\)](#), e insira o login e senha;
- Informe o número da GRU paga anteriormente, que aparece no campo “Nosso Número” do documento, e clique em “Avançar”;
- Atualize os dados do depositante ao clicar em “Editar” e salve;
- Anexe os documentos que foram solicitados na exigência. Caso você seja o procurador do pedido, além dos documentos da solicitação você deverá anexar a procuração;
- Clique em “Avançar”. O sistema ainda oferece o download do recibo da guia paga no código de serviço 207 (cumprimento de exigência) e o respectivo comprovante de pagamento;
- Acompanhe sua solicitação. O pedido de transferência será aceito somente se receber o despacho 22.12.



13. Como funciona a renovação da oferta de licença?

O titular da patente deverá renovar anualmente a solicitação de oferta de licença, ratificando seus termos. Caso não haja averbação de contrato, nem solicitação de renovação, a oferta de licença será republicada nos mesmos termos.

14. Não renovei minha oferta de licença, e agora?

Caso o depositante/titular não se manifeste em relação à renovação da oferta de licença, pelo prazo de 2 (dois) anos consecutivos, contados da notificação da RPI (despacho 22.12), entende-se a desistência do titular na oferta, extinguindo-se o benefício da redução de anuidade e da possibilidade de sua renovação.