Modalidades de contratos e informações

Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitterlink para Copiar

para área de transferência

Publicado em 31/07/2017 12h07 Atualizado em 26/08/2022 10h15

Licença de Uso de Marca (UM)

Definição: O contrato de licença de uso da marca se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no INPI, devendo respeitar o disposto nos Artigos 139, 140 e 141da Lei n. 9.279/96 (LPI). **Objeto:** Os contratos de Licença de Uso de Marca deverão indicar o número da marca registrada ou do pedido de registro da marca depositado no INPI, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e se existe permissão para sublicenciar a marca.

Valor: Nos contratos que envolvem marcas as formas de pagamento negociadas são percentual incidente sobre o preço líquido de venda dos produtos ou receita líquida auferida pelos serviços objeto do contrato; valor fixo por unidade vendida ou valor fixo. A remuneração só é possível pelo registro da marca expedida pelo INPI. Os pedidos de marcas não farão jus a remuneração. Quando o pedido virar registro, o requerente deverá solicitar ao INPI alteração do Certificado de Averbação, e a remuneração irá retroagir a data de publicação do deferimento do registro da marca na Revista da Propriedade Industrial (RPI).

Prazo: O prazo da licença não poderá ultrapassar o prazo de vigência das marcas registradas que serão licenciadas. O contrato e/ou aditivo deverá estar vigente no momento da apresentação do requerimento de averbação ao INPI.

O acordo é passível de prorrogação por meio de Aditivo Contratual, assinado pelas partes dentro da vigência do contrato. O aditivo deverá ser apresentado antes da expiração do prazo do contrato no Certificado de Averbação. Caso o contrato tenha cláusula de prorrogação automática do prazo, a solicitação deve ser protocolada por meio de petição de Alteração de Certificado de Averbação, ainda na vigência do prazo do Certificado de Averbação, e preferencialmente com apresentação de Carta Explicativa com a descrição do que está sendo solicitado.

Cessão de Marca (CM)

Definição: Contratos que objetivam a cessão de marca registrada ou do pedido de registro depositado no INPI, implicando na transferência de titularidade, devendo respeitar o disposto nos Artigos 134 a 138 da Lei n. 9.279/96 (LPI). Para requerer a averbação de um contrato de cessão de marca é necessário que a marca esteja regularmente depositada ou registrada no INPI, e ainda, que o titular tenha solicitado à Diretoria de Marcas, Desenho Industrial e Indicações Geográficas a transferência de titularidade do pedido de registro depositado ou da marca registrada. O número da petição de transferência de titularidade no INPI pode ser informado na carta explicativa do requerimento de averbação.

Objeto: Os contratos de Cessão de Marca deverão indicar o número da marca registrada ou do pedido de registro depositado no INPI.

Valor: A remuneração do contrato de cessão de pedido de registro da marca e de marca registrada é estabelecida por valor fixo, conforme negociação entre as partes do contrato.

Prazo: Os contratos são averbados pelo prazo declarado no contrato.

Licença para Exploração de Patentes (EP)

Definição: Contratos que objetivam a licença para exploração da patente ou do pedido de patente depositado no INPI pelo titular da patente ou pelo depositante, devendo respeitar o disposto nos Artigos 61, 62 e 63 da Lei n. 9.279/96 (LPI). **Objeto:** Os contratos de Licença de Patente deverão indicar o número do pedido ou da patente depositada ou concedida pelo INPI, o título da patente, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar a patente.

Valor: Nos contratos que envolvem patentes as formas de pagamento negociadas são percentual incidente sobre o preço líquido de venda dos produtos objeto do contrato; valor fixo por unidade vendida ou valor fixo. Os pedidos de patentes ainda não concedidos terão a remuneração suspensa até a concessão da patente. Quando a patente for concedida, a empresa deverá solicitar ao INPI alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à data do início do prazo do contrato ou do aditivo no INPI.

Prazo: O prazo da licença não poderá ultrapassar o prazo de vigência das patentes que serão licenciadas. O contrato e/ou aditivo deverá estar vigente no momento da apresentação do requerimento de averbação ao INPI.

O acordo é passível de prorrogação por meio de Aditivo Contratual, assinado pelas partes dentro da vigência do contrato. O aditivo deverá ser apresentado antes da expiração do prazo do contrato no Certificado de Averbação. Caso o contrato tenha cláusula de prorrogação automática do prazo, a solicitação deve ser protocolada por meio de petição de Alteração de Certificado de Averbação, ainda na vigência do prazo do Certificado de Averbação, e preferencialmente com apresentação de Carta Explicativa com a descrição do que está sendo solicitado.

Cessão de Patente (CP)

Definição: Contratos que objetivam a cessão da patente ou do pedido de patente depositado no INPI, implicando na transferência de titularidade, devendo respeitar o disposto nos Artigo 58 e 59 da Lei n. 9.279/96 (LPI).

Para requerer a averbação de um contrato de cessão de patente é necessário que a patente esteja regularmente depositada ou concedida pelo INPI, e ainda, que o titular tenha solicitado à Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados a transferência de titularidade da patente ou do pedido de patente. O número da petição de transferência de titularidade no INPI pode ser informado na carta explicativa do requerimento de averbação.

Objeto: Os contratos de Cessão de Patente deverão indicar o número e o título da patente ou do pedido de patente depositado no INPI.

Valor: A remuneração do contrato de cessão do pedido de patente e de patente é estabelecida por valor fixo, conforme negociação entre as partes do contrato.

Prazo: Os contratos são averbados pelo prazo declarado no contrato.

Licença para Exploração de Desenho Industrial (EDI)

Definição: Contratos que objetivam a licença de exploração de desenho industrial registrado e/ou pedido depositado no INPI, devendo respeitar o disposto no Artigo 121 da Lei n. 9.279/96 (LPI).

Objeto: Os contratos de Licença de Desenho Industrial deverão indicar o número do pedido ou do registro do desenho industrial, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar o desenho industrial.

Valor: Nos contratos que envolvem desenho industrial as formas de pagamento usualmente negociadas são percentual incidente sobre o preço líquido de venda dos produtos objeto do contrato e valor fixo por unidade vendida. Os pedidos de desenho industrial terão a remuneração suspensa até o registro do desenho industrial. Quando o desenho industrial for registrado, a empresa deverá solicitar ao INPI alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à data do início do prazo do contrato ou do aditivo no INPI.

Prazo: Os contratos são registrados no máximo pelo prazo de vigência dos registros de desenho industrial que serão licenciados. O contrato e/ou aditivo deverá estar vigente no momento da apresentação do requerimento de averbação ao INPI.

O acordo é passível de prorrogação por meio de Aditivo Contratual, assinado pelas partes dentro da vigência do contrato. O aditivo deverá ser apresentado antes da expiração do prazo do contrato no Certificado de Averbação. Caso o contrato tenha cláusula de prorrogação automática do prazo, a solicitação deve ser protocolada por meio de petição de Alteração de Certificado de Averbação, ainda na vigência do prazo do Certificado de Registro, e preferencialmente com apresentação de Carta Explicativa com a descrição do que está sendo solicitado.

Cessão de Desenho Industrial (CDI)

Definição: Contratos que objetivam a cessão do desenho industrial ou do pedido de desenho industrial depositado no INPI, implicando na transferência de titularidade, devendo respeitar o disposto no Artigo 121 da Lei n. 9.279/96 (LPI). Para requerer a averbação de um contrato de cessão de desenho industrial é necessário que o desenho industrial esteja regularmente depositado ou registrado pelo INPI, e ainda, que o titular tenha solicitado à Diretoria de Marcas, Desenho Industrial e Indicações Geográficas a transferência de titularidade do desenho industrial. O número da petição de transferência de titularidade no INPI pode ser informado na carta explicativa do requerimento de averbação.

Objeto: Os contratos de Cessão de Desenho Industrial deverão indicar o número do pedido ou do registro do desenho industrial no INPI.

Valor: A remuneração do contrato de cessão do pedido de desenho industrial e de desenho industrial é estabelecida por valor fixo, conforme negociação entre as partes do contrato.

Prazo: Os contratos são averbados pelo prazo declarado no contrato.

Licença Compulsória de Patente

Definição: Licença compulsória é a exploração efetiva, por terceiros, do objeto de patente regularmente concedida pelo INPI, identificando direito de propriedade industrial, devendo respeitar o disposto nos artigos 68 a 74 da Lei nº 9.279/1996 (LPI), além do Decreto nº 3.201, de 06/10/1999 e do Decreto nº 4.830, de 04/09/2003.

O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente, entre outas razões elencadas no art. 68 da lei 9.279/96, devido a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto. A licença compulsória somente será requerida depois de decorridos três anos da concessão da patente.

Esta licença somente poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente e/ou pedido de patente.

A Licença Compulsória poderá ser apresentada de duas formas:

- a) Licenças de interesse privado podem ser apresentadas por abuso de direito ou por abuso de poder econômico;
- b) Licenças de interesse público têm como finalidade atender situações de emergência nacional ou de interesse público, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade. Poderá ser concedida de ofício licença compulsória para exploração da patente, temporária e não exclusiva, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Objeto: O Pedido de Licença Compulsória de Patente indicará o número e o título da patente, ou do pedido de patente em caso de Licença de interesse público, e as condições relacionadas com a exploração do privilégio. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

Valor: As remunerações mais usuais são percentual sobre o preço líquido de venda, valor fixo por unidade vendida; assistência técnica, individualizando técnicos e indicando diárias.

Prazo: Os contratos são averbados no máximo pelo prazo de vigência das patentes que serão licenciadas.

O licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de um ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual período, salvo razões legítimas. O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido tal prazo.

Licença de Topografia de Circuito Integrado (LTCI)

Definição: Contratos que objetivam a licença para exploração de topografia de circuito integrado registrado no INPI pelo titular do registro, devendo respeitar o disposto nos Artigos 44 a 46 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.

Objeto: Os contratos de Licença Topografia de Circuito Integrado deverão indicar o número do pedido e/ou registro depositado ou concedido pelo INPI, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e se existe permissão para sublicenciar a topografia de circuito integrado.

Valor: Nos contratos que envolvem topografia de circuito integrado as formas de pagamento negociadas são percentual incidente sobre o preço líquido de venda

dos produtos objeto do contrato; valor fixo por unidade vendida ou valor fixo. Os pedidos de registro de topografia de circuito integrado terão a remuneração suspensa até a concessão do registro. Quando concedido o requerente deverá solicitar ao INPI alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à data do início do prazo do contrato ou do aditivo no INPI.

Prazo: O prazo da licença não poderá ultrapassar o prazo de vigência da topografia de circuito integrado que será licenciada.

O acordo é passível de prorrogação por meio de Aditivo Contratual, assinado pelas partes dentro da vigência do contrato. O aditivo deverá ser apresentado antes da expiração do prazo do contrato no Certificado de Averbação. Caso o contrato tenha cláusula de prorrogação automática do prazo, a solicitação deve ser protocolada por meio de petição de Alteração de Certificado de Averbação, ainda na vigência do prazo do Certificado de Averbação, e preferencialmente com apresentação de Carta Explicativa com a descrição do que está sendo solicitado.

Cessão de Topografia de Circuito Integrado (CTCI)

Definição: Contratos que objetivam a cessão de topografia de circuito integrado registrado no INPI, implicando na transferência de titularidade e podendo a cessão ser total ou parcial, devendo respeitar o disposto nos Artigos 41 a 43 da Lei nº 11.484/2007.

Para requerer a averbação de um contrato de cessão de topografia de circuito integrado é necessário o registro pelo INPI, e ainda, que o titular tenha solicitado à Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados a transferência de titularidade da topografia de circuito integrado. O número da petição de transferência de titularidade no INPI pode ser informado na carta explicativa do requerimento de averbação.

Objeto: Os contratos de Cessão de Topografia de Circuito Integrado deverão indicar o número da topografia de circuito integrado depositado ou concedido pelo INPI.

Valor: A remuneração do contrato de cessão de pedido ou registro de topografia de circuito integrado é estabelecida por valor fixo, conforme negociação entre as partes do contrato.

Prazo: Os contratos são averbados pelo prazo declarado no contrato.

Licença Compulsória de Topografia de Circuito Integrado

Definição: Contratos que objetivam uma suspensão temporária do direito de exclusividade do titular de um pedido ou registro de topografia de circuito integrado depositado ou registrado no INPI, devendo respeitar o disposto nos Artigos 47 a 54 da Lei nº 11.484/2007.

Poderão ser concedidas licenças compulsórias para assegurar a livre concorrência ou prevenir abusos de direito ou de poder econômico pelo titular do direito, inclusive o não atendimento do mercado quanto a preço, quantidade ou qualidade. A licença terá caráter de não exclusividade e será intransferível.

Esta licença somente poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do

objeto da topografia de circuito integrado e/ou pedido da topografia de circuito integrado.

Objeto: Esses contratos deverão indicar o número do depósito no INPI. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular do registro.

Valor: O titular deverá ser adequadamente remunerado segundo as circunstâncias de cada uso, levando-se em conta, obrigatoriamente, no arbitramento dessa remuneração, o valor econômico da licença concedida. **Prazo:** Os contratos são registrados no máximo pelo prazo de vigência da topografia de circuito integrado que será licenciada.

Fornecimento de Tecnologia (FT)

Definição: O contrato de Fornecimento de Tecnologia tem por finalidade a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial concedido ou depositado no Brasil, e o contrato deve compreender o conjunto de informação e dados técnicos para permitir a fabricação dos produtos e/ou processos.

Objeto: Os contratos deverão conter uma identificação dos produtos e/ou processos ou serviços no setor de atividade econômica definido no objeto social da empresa cessionária, bem como a tecnologia e conhecimentos tácitos e explícitos a serem adquiridos pela empresa cessionária.

Valor: As remunerações e as formas de pagamento são estabelecidas de acordo com a negociação contratual, usualmente apurada com base em percentagem incidente sobre o preço líquido de venda do produto resultante da aplicação da tecnologia; ou valor fixo por unidade vendida ou valor fixo. Caso haja pagamento adicional pela assistência técnica prestada o contrato deverá indicar o número de técnicos envolvidos e determinar suas respectivas diárias.

Prazo: Os contratos são registrados pelo prazo declarado do contrato. O contrato e/ou aditivo deverá estar vigente no momento da apresentação do requerimento de registro ao INPI.

O acordo é passível de prorrogação por meio de Aditivo Contratual, assinado pelas partes dentro da vigência do contrato. O aditivo deverá ser apresentado antes da expiração do prazo do contrato no Certificado de Registro. Além disso, é necessário demonstrar a capacitação da adquirente e a obtenção de resultados reais derivados da incorporação da tecnologia.

Caso o contrato tenha cláusula de prorrogação automática do prazo, o requerente deve protocolar por meio de petição de Alteração de Certificado de Registro, ainda na vigência do prazo do Certificado de Registro, e preferencialmente com apresentação de Carta Explicativa com a descrição do que está sendo solicitado.

Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)

Definição: Contratos ou faturas de prestação de serviços de assistência técnica que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados quando relacionados à atividade fim da

empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatório.

Por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do Art. 211 da Lei nº 9.279/96 alguns serviços técnicos também são dispensados de registro pelo INPI. Veja lista dos serviços na Resolução/INPI nº 156/2015.

Os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica que impliquem transferência de tecnologia entre partes domiciliados no Brasil são passíveis de registro no INPI. Os contratos de exportação de serviços de assistência técnica e científica são dispensados de registro no INPI.

Objeto: O objeto do contrato e da fatura de prestação de assistência técnica e científica deverá estar relacionado com o escopo de serviços que impliquem transferência de tecnologia, por envolverem a transmissão direta de conhecimentos e informações técnicas,

O objeto da contratação deverá ser detalhado com clareza definindo os serviços que serão executados.

Valor: Nesses contratos é necessária a explicitação do custo em função do número de técnicos estrangeiros, as qualificações dos técnicos; o número de horas/dias trabalhados por cada técnico, o valor das diárias (taxa/hora ou dia) detalhado por tipo de técnico e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.

Exemplo de cláusula de remuneração ou anexo:

Pelos serviços prestados pela Cedente durante a vigência deste contrato, a Cessionária deverá pagar à Cedente o valor de EUR 81.900,00, conforme indicado no quadro abaixo:

Qualificação do técnico	Nº de técnicos	Custo da taxa/hora ou dia por técnico	Estimativa de horas/dias por qualificação de técnico	Total
Engenheiro	2	90,00	535	48.150,00
Engenheiro Sênior	1	99,00	250	24750,00
Engenheiro de Projeto	1	112,50	40	4.500,00
Gerente de Projeto	1	112,50	40	4.500,00

TOTAL 81.900,00

Prazo: Os contratos são registrados pelo prazo previsto para a realização do serviço ou pelo período de realização dos serviços, de acordo com o contrato. O acordo é passível de prorrogação por meio de Aditivo Contratual, assinado pelas partes dentro da vigência do contrato. O aditivo deverá ser apresentado antes da expiração do prazo declarado do contrato no Certificado de Registro. Em casos de Aditivos que alterem o valor do contrato, é necessário apresentar o detalhamento do valor adicional, ainda que estimado, em função do número de técnicos, suas qualificações, o número de horas/dias trabalhados por cada técnico, valor das diárias e o valor total. Além de informar os valores já remetidos. Caso o contrato tenha cláusula de prorrogação automática do prazo, a solicitação deve ser protocolada por meio de petição de Alteração de Certificado de Registro, ainda na vigência do prazo do Certificado de Registro, e preferencialmente com apresentação de Carta Explicativa com a descrição do que está sendo solicitado.

Franquia (FRA)

Definição: Contratos que se destinam à concessão temporária de modelo de negócio que envolva uso de marcas e/ou exploração de patentes, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo. Esses contratos deverão indicar o(s) número(s) do(s) pedido(s) e/ou registro(s) dos direitos de propriedade industrial depositados no INPI, a descrição detalhada da franquia e a descrição geral do negócio. Devendo ainda ser apresentada a Circular de Oferta de Franquia (COF) ou declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia, nos termos da Lei nº 13.966/19 (Lei de Franquia).

A Circular de Oferta, dentre outros aspectos citados na Lei de Franquia, deve conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: histórico resumido da empresa; balanços e demonstrativos financeiros da empresa; perfil do franqueado "ideal"; situação perante o INPI das marcas e patentes envolvidas. A Circular deverá ser entregue ao franqueado dez dias antes da assinatura do contrato. O contrato de máster franquia compreende a concessão de direito à empresa franqueada de subfranquear o sistema de franquia em áreas específicas. O contrato de subfranquia compreende as autorizações concedidas pelo franqueador a um subfranqueador para formalizar um contrato de subfranquia.

Objeto: Os contratos deverão relacionar os pedidos depositados ou marcas registradas e/ou os pedidos depositados ou patentes concedidas pelo INPI, as condições de exclusividade e subfranqueamento, se haverá prestação de serviços, bem como outros aspectos julgados necessários.

Valor: A remuneração dos contratos estipula usualmente taxa de franquia (valor fixo pago no início da negociação); taxa de royalties (percentual sobre o preço líquido de vendas); taxa de publicidade (percentual sobre vendas), além de outras taxas.

Prazo: Os contratos são registrados até o prazo de vigência das marcas registradas e/ou patentes concedidas pelo INPI envolvidas na franquia.

INFORMAÇÕES

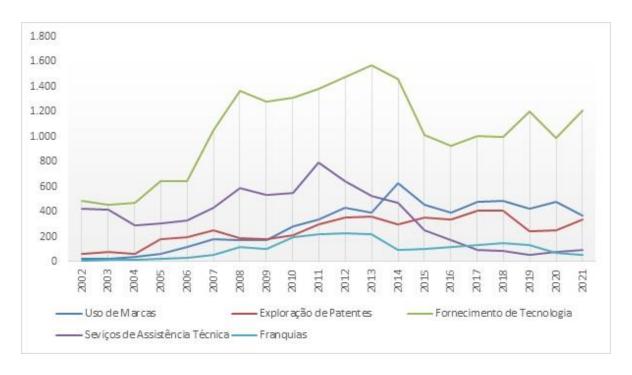
Balanço de Pagamentos Tecnológicos

As remessas de royalties são realizadas pelas instituições financeiras credenciadas pelo Banco Central do Brasil. Essas operações de câmbio apresentam naturezas cambiais específicas, por isso a expedição do Certificado de Averbação e/ou de Registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial é necessária para mitigar sanções previstas pela Lei nº 13.506, de 2017.

Dessa forma, o volume financeiro decorrente dos contratos averbados e/ou registrados no INPI está contemplado nas naturezas cambiais específicas constituídas pelo Banco Central do Brasil.

Esses dados representam as entradas e saídas de divisas dos royalties relativos ao mercado internacional de tecnologia, convencionado pela Organização para Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE) de Balanço de Pagamento Tecnológico.

Despesas com royalties e Serviços de Assistência Técnica (US\$ milhões correntes)



Fonte: Banco Central do Brasil

Estatísticas de depósitos e decisões

Os depósitos de contratos são os requerimentos de averbação e e/ou registro de contratos e faturas apresentados e as petições de alteração de certificado (código 407) e as petições de alteração de dados cadastrais (código 420).

Não são computados como depósitos as petições de cumprimentos de exigências (código 412) e outras petições (código 423).

Cabe destacar que na tabela da Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON) somente constam as decisões finais proferidas pelo INPI relativas aos processos, a saber:

- a) Indeferimento do processo (código 130): quando o contrato não se enquadra nas modalidades passíveis de registro ou averbação pelo INPI ou já há uma anterioridade averbada ou registrada pelo INPI;
- b) Inexistente (código 140): quando a petição protocolada foi apresentada fora do prazo legal ou não houve pagamento da petição até o momento do protocolo, conforme os arts. 218 e 219 da Lei nº 9.279, de 1996;
- c) Emissão e certificado de averbação (código 350): quando a documentação apresentada atendeu os requisitos formal e técnico, há a emissão de certificado.
- d) Processo arquivado (código 185) ocorre quando não há protocolado a petição e cumprimento de exigência no prazo de 60 dias, apresentação e distrato ou desistência do requerimento de averbação e/ou registro de contrato.

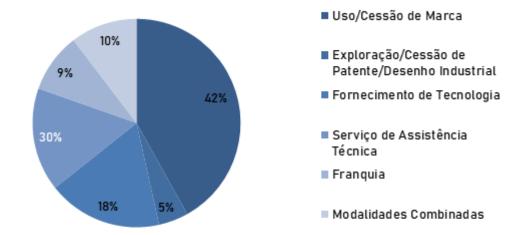
Quantidade de serviços protocolados

Contratos de Tecnologia	202 0	202 1	2022
Depósitos Iniciais e de emissão de novos certificados	104 2	113 7	547
Depósitos Complementares	102 3	107 4	502
Petições de Cumprimento de Exigências	666	754	323

Desistência de processo	39	38	28
Prorrogação de prazo	247	200	56
Arquivamento do Processo	4	15	1
Outras petições	59	86	59
Retificação de Certificado de Averbação ou de Registro	53	31	13
Petição de Consulta Minuta de Contrato	35	76	37
Depósitos Totais	206 0	221 1	1049

^{*}até junho

Certificados emitidos em 2021 por modalidade contratual



Fonte: CGTEC/INPI