



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



XXVI Curso de Treinamento Profissional em Propriedade Industrial / Nível Básico 1º Semestre de 2011 – São Paulo

Módulo 4.2: Contratos de Transferência de Tecnologia e de software

Dra. Karin Klempff Franco
Karin Klempff Sociedade de Advogados



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



Aula: Registro/averbação no INPI dos contratos de transferência de tecnologia e proteção de software

- Requisitos de forma dos contratos
- Contratos e atos de transferência de tecnologia
- Espécies e classificação dos contratos
- Efeito da averbação (art. 61, 62, 139, 140 e 211)
- Condições de validade do contrato.
- Procedimento perante INPI e Banco Central do Brasil.
- Anotações
- Alterações de nome e sede (art. 136/138 da LPI)
- Cessão de direitos (art. 134/135 da LPI)
- Exercícios/análise de casos



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



Contrato: conceito

- “É o acordo de duas ou mais pessoas para, entre si, constituir, regular ou extinguir uma relação jurídica de natureza patrimonial”

(Darcy Bessone - in: Do Contrato - Teoria Geral)



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



- **Art. 221 do Código Civil**
- O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



- **Art. 585 do Código de Processo Civil**

- “São títulos executivos extrajudiciais:

II – o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (...).”



Art. 104 do Código Civil

A validade do negócio jurídico requer:

- I - agente capaz;
- II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
- III - forma prescrita ou não defesa em lei



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



- Capacidade do agente:
- **Pessoa física:** adquire aos 18 anos (salvo emancipação). Os relativamente incapazes devem ser assistidos e os absolutamente incapazes devem ser representados.
- **Pessoa jurídica:** adquire personalidade com a inscrição dos seus contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromissos no seu registro peculiar.



Contratos e atos de transferência de tecnologia

Ato Normativo 135/97

- “O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas / *sic: uso de desenho industrial*) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.”



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



Espécies e classificação dos contratos

- Contratos de transferência de tecnologia *latu sensu*, de acordo com a classificação do INPI:
- Contrato de licença para uso de marca
- Contrato de licença para exploração de patente
- Contrato de licença de uso de desenho industrial
- Contrato de fornecimento de tecnologia industrial
- Contrato de prestação de serviços de assistência técnica e científica
- Contrato de franquia



Contratos de Licença para Uso de Marca

Artigos 139 a 141 da LPI

“Art. 139: O titular de registro ou depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos e serviços.

Parágrafo único: O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140: O contrato de licença deverá ser averbado pelo INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§1. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§2. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 141: Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso”



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



Contratos de Licença para Uso de Marca

Artigo 139 da LPI

- **Requisitos do Contrato:**
 - apenas marcas registradas ou depositadas no Brasil devem ser objeto do Contrato
 - o licenciante deve ser o titular da marca ou deve ter poderes para sublicenciar



Contratos de Licença para uso de Marca

- Pagamento: royalties – desde que as marcas estejam registradas
- - Registro não concedido poderá ser licenciado gratuitamente até a concessão.
- Limite de dedutibilidade fiscal (Portaria 436/58): 1% (qualquer tipo de produção ou atividade)



Contratos de Licença para uso de Marca

- Contrato entre empresas:
- - **independentes**: pagamentos de royalties não sofrem limitação legal.
- - **direta ou indiretamente relacionadas** (Lei 4131/62, art. 14 e Lei 8383/91, art. 50): há limitação legal para o pagamento ao exterior de royalties. Limite de pagamento será equivalente ao limite de dedutibilidade fiscal (para licença de marcas, 1%)



Contratos de Licença para Exploração de Patente

- Artigos 61 a 63 da LPI

“Art. 61. O titular de patente ou depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§1. A Averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§2. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento”.



Contratos de Licença para Exploração de Patente

- Pagamento: royalties, desde que as patentes sejam concedidas.
- Concedida a patente, royalties podem retroagir à data do protocolo do Contrato (diferente da licença de marcas).
- Limite de dedutibilidade (Portaria 436/58): 1% a 5%
- Coeficientes máximos de dedução, segundo o tipo de produção e o grau de essencialidade.



Contratos de Licença para Exploração de Patente

- Contrato entre empresas:
- - **independentes**: pagamentos de royalties não sofrem limitação legal.
- - **direta ou indiretamente relacionadas** (Lei 4131/62, art. 14 e Lei 8383/91, art. 50): há limitação legal para o pagamento ao exterior de royalties. Limite de pagamento será equivalente ao limite de dedutibilidade fiscal da Portaria 436/58.



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



Contratos de Transferência de Tecnologia e/ou Assistência Técnica

Art. 211 da LPI:

“O INPI fará o registro dos contratos que impliquem em transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.”



Contratos de Transferência de Tecnologia e/ou Assistência Técnica

- Objeto
- Tecnologia não patenteada para um processo produtivo (o Contrato pode incluir a licença de patentes e a prestação de assistência técnica relativas à tecnologia)
- INPI entende que a tecnologia não é licenciada, mas transferida



Assistência Técnica/Serviços Técnicos

- **Assistência Técnica** : “Pressupõe a transferência de tecnologia porque implica na comunicação de informações, no fornecimento de know-how, ou seja, o fornecedor ensina ao recipiente determinado método ou sistema. Normalmente a assistência técnica se efetiva em conjunto com a prestação de serviços porque não basta o envio de manuais e a revelação de sistemas ou fórmulas protegidas por segredo de fábrica ou de negócio: é igualmente necessário o aprendizado prático dos técnicos do recipiente junto aos técnicos do fornecedor da tecnologia.”

Gabriel Leonardos

- Serviços Técnicos: aprendizado/ treinamento indireto dos técnicos da empresa receptora quanto à tecnologia, beneficiando a empresa brasileira.
- Base Contínua: Contrato – Remessas / Base Esporádica: Apresentação de Fatura



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



Serviços Técnicos Especializados

Serviços não registráveis: verificar *site* do INPI

- Por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do Art.211 da Lei no 9.279/96, alguns serviços técnicos especializados são dispensados de averbação pelo INPI. Segue lista não exaustiva desses serviços:
 1. Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.);
 2. Beneficiamento de produtos;
 3. Homologação e certificação de qualidade de produtos brasileiros, visando a exportação;
 4. Consultoria na área financeira;
 5. Consultoria na área comercial;
 6. Consultoria na área jurídica;
 7. Consultoria visando participação em licitação;



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



Serviços Técnicos Especializados

Serviços não registráveis

- **8. Estudos de viabilidade econômica;**
- 9. Serviços de "marketing";**
- 10. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira e, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios;**
- 11. Serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de "help-desk";**
- 12. Licença de uso de software sem o fornecimento de documentação completa em especial o código-fonte comentado, conforme Art. 11, da Lei no 9609/98;**
- 13. Aquisição de cópia única de software;**
- 14. Distribuição de software.**



Contratos de Transferência de Tecnologia e/ou Assistência Técnica

Pagamento

- Tecnologia: percentual sobre as vendas líquidas dos produtos
- Assistência Técnica: taxa de assistência técnica (fixada em homem/dia ou homem/hora). A remuneração somente poderá ser com base em homem/hora ou homem/dia, exigindo-se o detalhamento por tipo de técnico, o prazo previsto para a realização do serviço ou a evidenciação de que o mesmo já fora realizado e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.
- Limite de dedutibilidade (Portaria 436/58): coeficiente máximo de 1% a 5%. Pagamentos por transferência de tecnologia, licença de patentes e assistência técnica estão cumulativamente abrangidos.



Contratos de Transferência de Tecnologia e/ou Assistência Técnica

- Contrato ente empresas:
- **independentes**: pagamentos não sofrem limitação legal.
- **direta ou indiretamente relacionadas**: limitação legal para o pagamento ao exterior será equivalente ao limite de dedutibilidade fiscal (Portaria 436/58).
- Licença gratuita de marcas: contrato oneroso de transferência de tecnologia/licença de patentes + licença de marcas (em relação aos mesmos produtos/serviços)



Contratos de Transferência de Tecnologia e/ou Assistência Técnica/Licença de Marcas/Patentes

- Eficácia: a partir do protocolo do pedido de averbação do Contrato no INPI.
- Prazo:
- Marcas e Patentes: determinado ou enquanto as marcas/patentes forem válidas.
- Transferência de Tecnologia/Assistência Técnica: 5 anos, renováveis uma única vez por mais 5 anos SE comprovado que o prazo inicial não foi suficiente para a completa absorção da tecnologia.



Contrato de Franquia

- Lei 8.955/94
- Art. 2º - “Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”.
- Pagamento: royalties - geralmente percentual da receita;
- Outros pagamentos envolvidos na franquia: fundo de publicidade, aluguel do ponto.



Contrato de Franquia

- Circular de Oferta de Franquia – Lei 8955/94 art 3º
- Lei 8955/94, Art. 4º: “A Circular de Oferta de Franquia deve ser entregue ao candidato a franqueado no mínimo 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este.”
- Perda do Prazo – franqueado poderá argüir anulabilidade do Contrato e exigir devolução das quantias pagas.



Contrato de Franquia

Conteúdo típico:

- Obrigações do Franqueador: (i) licença de marcas, (ii) fornecimento de informações técnicas, (iii) licença de patentes (quando houver), (iv) outorga (ou não) de exclusividade, (v) treinamento do franqueado e de seus empregados, (vi) organização de cooperativas de propaganda e (vii) venda de produtos ou matérias primas (quando houver).



Contrato de Franquia

Conteúdo típico:

- Obrigações do Franqueado: (i) pagamento de taxa inicial e das taxas ou “royalties” continuados, (ii) obedecer aos padrões de produtos, serviços e aparência, (iii) não concorrer, durante a vigência do contrato e após sua expiração, (iv) usar as marcas da forma indicada, (v) confidencialidade, (vi) manter a contabilidade e relatórios conforme instruções do franqueador, (vii) treinar os funcionários conforme instruções do franqueador.



Efeitos da Averbação dos Contratos no INPI

- Produzem efeitos perante terceiros.
- Licenciante estrangeiro e licenciado brasileiro: Contrato será averbado para que as remessas de pagamento ao exterior possam ser efetuadas
- Dedutibilidade fiscal pela licenciada brasileira dos pagamentos sob o Contrato (dedutibilidade a partir do protocolo no INPI)
 - “São dedutíveis as despesas com royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes correspondentes ao período de tramitação do processo de averbação no INPI do contrato respectivo. Esse período, portanto, retroage somente até a data do protocolo do pedido de averbação, sendo vedada a dedução fiscal dessas despesas quando incorridas em período anterior a essa data”*
Decisão n. 9/2000 COSIT
- Se o licenciante é empresa brasileira, há decisões no sentido de que a averbação no INPI não é necessária



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



Averbação dos Contratos no INPI

- O pedido de averbação deverá ser apresentado em formulário de averbação próprio, em duas vias, por qualquer das partes contratantes
- Formulário - Requerimento de Averbação de Contratos e Faturas - disponível no site do INPI - www.inpi.gov.br - informações sobre as partes contratantes e sobre a contratação (remuneração, prazo, etc.)



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



Averbação dos Contratos no INPI

O pedido deve ser instruído com os seguintes documentos:

- Original do Contrato ou do instrumento representativo do ato (ou cópia autenticada), devidamente legalizado, e cópia;
- Tradução simples para o português quando redigido em idioma estrangeiro, e cópia;
- Carta explicativa justificando a contratação;
- Procuração (arts. 216 e 217 da LPI);
- Comprovante de recolhimento da retribuição devida;
- Ficha cadastro da empresa licenciada, receptora da tecnologia ou franqueada - Formulário disponível no site do INPI - informações sobre a empresa: linhas de produção, investimentos em pesquisa, etc.; e
- Outros documentos pertinentes ao negócio jurídico.



Procedimento perante o INPI

Averbação do Contrato no INPI

Análise do Contrato pelo INPI culmina com:

- (i) emissão do Certificado de Averbação do Contrato;
- (ii) emissão de exigência formal pelo INPI;
- Exigência: cumprimento em 60 dias (prorrogável) Caso não seja cumprida: pedido será arquivado
- (iii) indeferimento do pedido de averbação



Procedimento perante o INPI

Averbação do Contrato no INPI

- Da decisão cabe:
 - (i) Pedido de reconsideração à Diretoria de Transferência de Tecnologia;
 - (ii) Em caso de indeferimento, recurso ao Presidente do INPI; e
 - (iii) Em caso de erro na emissão do Certificado de Averbação, pedido de correção do Certificado de Averbação



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



Registro do Contrato no Banco Central do Brasil

- Em caso de licenciante estrangeiro e licenciado brasileiro, para autorizar as remessas de pagamento ao exterior



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



Registro do Contrato no Banco Central do Brasil

- Eletrônico, no sistema eletrônico do Banco Central do Brasil – SISBACEN



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



Registro do Contrato no Banco Central do Brasil

- Módulo - RDE-ROF - entidades autorizadas a operar neste módulo;
- Registro - número de RDE;
- Cada vez que for efetuar uma remessa, deve-se registrar no sistema o esquema de pagamento;
- Prazo: 5 dias úteis, aproximadamente.



Anotações

- O INPI fará as seguintes anotações (arts. 59, 121 e 136 da LPI):
- I – cessão de titularidade, fazendo constar a qualificação completa do cessionário
- II – qualquer limitação ou ônus
- III – as alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular



Anotações

- Cessão de Direitos
- Acordo entre as partes com propósito de alterar o titular de um direito sobre a patente, marca, desenho industrial, entre outros, podendo ser gratuita ou onerosa
- Cessão X Licença
Titularidade do direito
Temporalidade da “transferência” (licença perpétua)
Integralidade da “transferência”



Anotações

- Solicitação deve vir acompanhada de (i) documento específico que formalize o negócio jurídico, (ii) qualificação completa do cedente e cessionário, (iii) descrição do objeto e (iv) presença de duas testemunhas. Deve-se comprovar que as partes têm poderes para alienar os bens.



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



Anotações

Cessão de Marcas

Art. 130 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) Lei
Nº. 9279/96)

Ao titular da marca ou ao depositante é ainda
assegurado o direito de:

I – ceder seu registro ou pedido de registro;
(...)



Anotações

Art. 135 LPI

A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

- Verificar objeto social da cessionária – compatibilidade com as classes de atividade da marca.



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



Anotações

- Instrumento de Cessão: espécie de contrato

Cessão Gratuita ou Onerosa?

Se onerosa a cessão, sugestão: fazer contrato ref. transação de compra e venda separado



Anotações

- Alterações ou ônus que recaiam sobre o pedido ou patente/marca/desenho industrial
- Art. 5º LPI - Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.
- As marcas, patentes e desenhos industriais estão sujeitas à co-propriedade, compra e venda, cessão, bem como podem ser dados em garantia (empenhados)



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



- **Anotações**

- Alteração de nome, sede e endereço
- Pessoa Jurídica: apresentação de documentos que comprovem a alteração, quais sejam:
 - Alteração societária ou estatutária;
 - Comprovação da Inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas;
 - Documento fornecido pelo Registro de Comércio ou Ofícios;
 - Entre outros



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



- **Anotações**
- **As anotações produzem efeitos perante terceiros a partir da data da sua publicação.**



Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI



Obrigada!



THE ENCHANTED OWL, KENOJUAK ASHEVAK

Karin Klempp

Sociedade de Advogados

Rua Cancioneiro de Évora, 190 - 3º Andar
04708-010 | Chácara Santo Antonio | São Paulo (SP)
Tel/Fax + 55 11 3384.1330 | Tel/fax: 55 11 3791.6464
karin.klempp@klsc.com.br | www.klsc.com.br