

17 de julho de 2023

INPI PUBLICA NORMATIVA PARA SIMPLIFICAÇÃO DE REGISTRO E AVERBAÇÃO DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA

Conforme adiantamos no [informativo de 16/01/2023](#), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) publicou ata de reunião (conforme SEI n. 074704, de 28/12/2022) indicando a simplificação de entendimentos técnicos e formais sobre o processo de registro e averbação de contratos de transferência de tecnologia.

As deliberações passaram por revisão normativa e foram publicadas em normas atualizadas, as Portarias/INPI/PR n. 26 e 27, de 07 de julho de 2023, vigentes a partir das suas publicações em 11 de julho de 2023. Abaixo indicamos as principais alterações:

i. Licenciamento de tecnologia não patenteada/*know-how*:

A Portaria n. 26/2023 determina que contratos de fornecimento de tecnologia (*know-how*) registráveis pelo INPI compreendem tanto o licenciamento temporário quanto aquisição permanente de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade intelectual, substituindo o entendimento anterior de que somente seria possível a aquisição permanente de *know-how*.

ii. Pagamento de royalties por pedidos de patentes, de desenhos industriais e de marcas:

Possibilidade de pagamentos de *royalties* em contratos que tenham por objeto licença de pedidos de patentes, desenhos industriais e marcas, adotando o entendimento de que o pedido já faz parte do patrimônio do solicitante. O pedido apenas deixa de integrar o patrimônio se for arquivado.

iii. Rubricas em todas as páginas e indicação de duas testemunhas:

Duas simplificações importantes também foram formalizadas, com a exclusão (i) da obrigação de rubricas em todas as páginas do contrato de transferência de tecnologia e (ii) da indicação de duas testemunhas. em contratos com cidade brasileira como local de assinatura.



iv. Apresentação de Ficha Cadastro e de documentos societários quando empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil:

As exigências de apresentação de Ficha Cadastro e de documentos como estatuto, contrato social, ato constitutivo e/ou última alteração sobre objeto social e representação legal consolidada para pessoa jurídica brasileira também foram eliminadas.

Aproveitamos para lembrar que, desde a publicação da SEI n. 074704, de 28/12/2022, não é mais necessário o apostilamento ou legalização consular de documentos assinados por assinatura digital. Além disso, passaram a ser aceitas outras formas de validação de autenticidade e integridade de assinaturas digitais, não ficando restrito aos certificados emitidos pelo ICP-Brasil.

A formalização das alterações nas Portarias confirma o estímulo a investimentos e simplifica a transferência e o fornecimento de tecnologia no Brasil, alavancando o processo de inovação no país.

Estamos disponíveis caso queira entender um pouco mais sobre as alterações nas formalidades para o registro e averbação de contratos de tecnologia no INPI, e seu impacto para contratos futuros! Basta enviar um e-mail para: vanessa.pirro@baptistaluz.com.br

