

16 de janeiro de 2023

INPI SIMPLIFICA EXIGÊNCIAS PARA REGISTRO E AVERBAÇÃO DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) alterou entendimentos técnicos e formais sobre o processo de registro e averbação de contratos de tecnologia. Algumas exigências deixaram de existir, enquanto outras foram simplificadas.

Resumimos, abaixo, os seis principais tópicos das alterações.

i. Assinaturas digitais:

Documentos assinados por assinatura digital não terão mais a necessidade de apostilamento ou legalização consular. Além disso, serão aceitas outras formas de validação de autenticidade e integridade nas assinaturas digitais, não ficando restrito ao uso de certificados emitidos pelo ICP-Brasil. A alteração já é válida desde o momento da publicação da SEI.

ii. Rubricas em todas as páginas:

Em virtude da presunção da boa-fé, a necessidade de rubrica em todas as páginas foi substituída nas petições eletrônicas. Agora, haverá um campo específico no qual o procurador irá incluir uma declaração se responsabilizando pela veracidade das informações prestadas e dos documentos juntados no processo de averbação.

iii. Duas testemunhas:

O entendimento do INPI é de que o ordenamento jurídico não exige a assinatura por duas testemunhas em contratos privados, pois a determinação do inciso III do art. 784 do Código de Processo Civil limita-se a títulos executivos extrajudiciais. Assim, foi retirada a obrigatoriedade da assinatura de duas testemunhas nos contratos de transferência de tecnologia, desde que o contrato tenha cidade brasileira como local de assinatura.

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



Foi removida a necessidade de apresentação de estatuto, contrato social, ato constitutivo e última alteração sobre objeto social e representação legal consolidada, para pessoa jurídica brasileira.

Ainda não foi determinado prazo para que a nova disposição seja posta em prática, pois depende da alteração do formulário no sistema do INPI, contudo, a informação é de que ocorrerá em “prazo bastante exíguo”.

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

Foi entendido pela possibilidade de registro de contratos de licenciamento de tecnologia não-patenteada/*know-how*.

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

Como os pagamentos de royalties são estabelecidos por acordos interpartes, o INPI decidiu que não obstaculizará os pagamentos em contratos que tenham por objeto pedidos de patentes, desenhos industriais e marcas.

Com relação aos pedidos de marcas, esclareceu que esses já são considerados bens imateriais com valor patrimonial, conforme art. 130 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), fazendo parte do patrimônio do solicitante. O pedido apenas deixa de integrar o patrimônio se for arquivado.

Decidiu-se, ainda, que será encaminhada uma consulta sobre o tema à Procuradoria Federal Especializada, a fim de verificar a possibilidade de extensão do mesmo entendimento – de integração do patrimônio e possibilidade de pagamento de royalties a contar do pedido de patentes, desenhos industriais e demais ativos de propriedade industrial.

O INPI esclareceu que as deliberações acima necessitam de revisão normativa. Dessa forma, até a publicação das normas atualizadas, estão em vigor as normativas atuais.



NOVAS REGRAS DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.

Os Contratos de Tecnologia também foram impactados pela Medida Provisória nº 1.152/2022, publicada em 29 de dezembro de 2022, que alterou as regras de preços de transferência (transfer pricing) no Brasil, com o **objetivo de alinhá-las às diretrizes da OCDE.**

A Medida Provisória revogou as regras relacionadas à limitação de dedução de até 5% das despesas com royalties de marcas, patentes e assistência técnica.

Os royalties e outros tipos de remuneração envolvendo intangíveis passam a sujeitar-se às mesmas regras de transfer pricing de outras transações. A obrigatoriedade da nova sistemática de transfer pricing se iniciará a partir de 1º de janeiro de 2024. No entanto, as empresas poderão optar por já adotar as novas regras de preço de transferência para o ano-calendário de 2023, mas a forma e o prazo para manifestar essa opção ainda estão pendentes de regulamentação.

Vale lembrar, ainda, que a MP nº 1.152/2022 somente terá efeito definitivo desde que seja convertida em lei até 1º/06/2023

A revisão dos aspectos jurídicos dos entendimentos técnicos acima indicados possibilita o estímulo a investimentos e simplificará 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

