



INPI atualiza diretrizes normativas sobre contratos de tecnologia

Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello

INPI atualiza diretrizes normativas sobre contratos de tecnologia

Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello

Por *Pablo Torquato*

No último dia 11 de julho de 2023, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) publicou as Portarias nº 26/2023 e 27/2023, com o objetivo de simplificar uma série de aspectos formais e entendimentos técnicos relacionados ao registro e averbação de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento no Brasil.

Dentre outras mudanças importantes, duas merecem destaque, pois refletem uma atualização no posicionamento do INPI sobre temas relevantes e que há muito vêm sendo discutidos pelas partes interessadas e praticantes junto ao órgão.

A primeira mudança significativa diz respeito ao entendimento do INPI sobre o licenciamento de tecnologia não patenteada (know-how). Havia entendimento prévio de que o know-how seria sempre transferido de maneira definitiva para a Licenciada.

A partir das Portarias nº 26/2023 e 27/2023, o INPI introduz o entendimento de que os contratos de transferência de tecnologia não patenteada (know-how) podem compreender (i) a aquisição permanente, ou (ii) o licenciamento temporário de uso de conhecimentos e técnicas não abrangidos por direitos de propriedade industrial ou a transferência de informações tecnológicas, com o objetivo de facilitar a produção de bens e serviços em território nacional.

Com o reconhecimento da validade dos contratos de licença temporária de tecnologia não patenteada (know-how), o registro deste tipo de contratos passa a ser aceito pelo INPI. Assim, com essa mudança, o INPI se alinha às melhores práticas internacionais, incentivando o intercâmbio de inovações tecnológicas entre empresas estrangeiras e nacionais.

A segunda mudança importante refere-se à possibilidade de pagamento de royalties para pedidos de marca pendentes. Havia entendimento prévio por parte do INPI de que os pedidos de marca constituem uma mera expectativa de direitos, não podendo, portanto, beneficiar o Licenciante do recebimento de royalties, mesmo que acordado entre os contratantes.

Agora, o INPI mudou esse entendimento, reconhecendo que os pedidos de marca têm natureza jurídica do direito eventual, podendo integrar o patrimônio de seus titulares, que têm o direito de celebrar contratos regulares de licença com terceiros, com previsão de pagamento de royalties.

Além dessas duas principais mudanças, o INPI também atualizou suas diretrizes quanto à formalidade do processo administrativo para registro e averbação destes contratos, tais como:

- Remoção da obrigatoriedade de notariação e apostila/consularização em documentos assinados digitalmente no exterior;
- Remoção da obrigatoriedade de assinatura de duas testemunhas nos contratos assinados no Brasil;
- Remoção da obrigatoriedade do envio de Contrato/Estatuto Social nos protocolos de requerimento de averbação/registo ou de petições;
- Remoção da obrigatoriedade das rubricas nos contratos;
- Remoção da obrigatoriedade da apresentação de ficha cadastro

Além disso, a Diretoria de Contratos confirma através das mencionadas portarias o aceite de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil, um grande avanço conquistado no pós pandemia COVID19 e amplamente difundido na assinatura de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento no Brasil e no mundo.

Com essas mudanças, o INPI busca flexibilizar e desburocratizar a documentação apresentada pelas partes para o registro e averbação dos contratos de transferência de tecnologia e licenciamento, trazendo maior eficiência e agilidade ao processo administrativo.

Escritório Aliado: [Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello](#)