



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

RESOLUÇÃO INPI/PR Nº 199, DE 07 DE JULHO DE 2017

Assunto: Dispõe sobre as Diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 17, inciso XI, do Anexo I, do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016:

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, nos artigos 62, 121, 140 e 211, prevê a averbação e registro de determinadas modalidades de contratos;

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, nos artigos 42 e 44, prevê a averbação de contrato de licença e cessão de registro de topografia de circuito integrado;

CONSIDERANDO que a Instrução Normativa nº 70, de 11 de abril de 2017, dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia;

CONSIDERANDO que a Resolução nº 170, de 15 de julho de 2016, dispõe sobre o peticionamento eletrônico do sistema e-Contratos;

CONSIDERANDO que a Resolução nº 156, de 09 de novembro de 2015, dispõe sobre os serviços de assistência técnica dispensado de registro pelo INPI; e

CONSIDERANDO que a expedição do Certificado de Averbação ou de Registro pelo INPI é um ato administrativo cuja finalidade é produzir efeitos em relação a terceiros,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer as Diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquias, dispostos no Anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2017

LUIZ OTÁVIO PIMENTEL

Presidente

ANEXO

DIRETRIZES DE EXAME PARA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DE CONTRATOS DE LICENÇA DE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DE REGISTRO DE TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E FRANQUIA

CAPÍTULO I

DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA ADMISSIBILIDADE DO CONTRATO

Art. 1º São requisitos para admissibilidade dos requerimentos de averbação ou de registro e petições aos processos a apresentação dos seguintes documentos:

I – Formulário de pedido de averbação ou de registro ou da petição ao Processo, protocolado com login do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da parte ou do procurador constituído;

a) Para cada processo deverá ser apresentado um único contrato, que poderá conter mais de uma modalidade contratual, sob pena de arquivamento do requerimento, caso não tenha apresentado nenhum contrato;

b) Para cada processo deverá ser apresentado uma fatura, ou mais de uma, limitada ao número de doze faturas desde que emitidas pelas mesmas partes e contendo o mesmo objeto contratual, sob pena de arquivamento do requerimento, caso não seja apresentado nenhuma fatura;

c) O requerimento de pedido de averbação ou de registro ou da petição ao Processo poderá ser solicitado por qualquer uma das partes do contrato e/ou por seu procurador com poderes para tal ato, sob pena de exigência de apresentação do documento;

II – Comprovante do recolhimento da retribuição devida, com a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU);

a) O pagamento da GRU, na rede bancária, deverá ser obrigatoriamente realizado até o envio do Formulário Eletrônico, sob pena da solicitação do serviço ser considerada inexistente no INPI;

b) O protocolo do requerimento ou petição pode ser realizado após o pagamento da GRU, sem necessidade de aguardar a conciliação bancária. Caso não haja conciliação bancária do protocolo do requerimento ou petição com GRU, o protocolo de requerimento ou petição será considerado inexistente no INPI;

c) Não serão aceitos como comprovante de pagamento os agendamentos de operação bancária e comprovantes de transferência bancária, sob pena do requerimento ou petição ser considerado inexistente no INPI;

d) Para fins de validade dos atos praticados pelo usuário que dependam de pagamento de retribuição, o serviço pretendido será considerado como efetivamente pago somente após a conciliação bancária da respectiva GRU, sob pena do requerimento ou petição ser considerado inexistente no INPI;

e) Caso o contrato contenha mais de uma modalidade contratual deverá ser emitida e paga uma única GRU correspondente a todas as modalidades objeto do contrato, sob pena de exigência para apresentação do comprovante de pagamento da outra modalidade contratual.

III - Procuração digitalizada da via original, observado o disposto nos artigos 216 e 217 da Lei nº 9.279, de 1996;

a) Procuração vigente que outorgue poderes específicos para assinatura de contratos/fatura/aditivos, quando o signatário do documento não for sócio, presidente, vice-presidente, diretor ou gerente, caso seja aplicável, conforme § 1º do artigo 661 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, sob pena de exigência para a apresentação do documento.

b) Procuração vigente da empresa requerente que outorgue poderes de representação perante o INPI;

c) Caso a procuração seja emitida no exterior, deverá estar notariada, reconhecimento quanto à autenticidade da assinatura da(s) parte(s) estrangeira(s) pelo notário público daquele país, e consularizada ou apostilada, conforme Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, e acompanhada de tradução, sob pena de exigência para a apresentação do documento.

IV - Contrato, fatura, ou instrumento representativo do ato digitalizado da via original, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicável;

a) A fatura deve conter o número, a data de sua expedição, a descrição do serviço e o período em que este foi executado, o valor e moeda de pagamento, a razão social da empresa cessionária de acordo com seu contrato social, a razão social da empresa cedente, além do nome completo e cargo do signatário da fatura, nos termos da Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968, sob pena de exigência da apresentação de uma nova fatura com as informações solicitadas, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicável;

b) Não serão aceitos documentos rasurados ou adulterados sob pena de exigência para apresentação do documento sem rasura e/ou adulterado;

c) O Contrato, Aditivo, Fatura, ou Instrumento representativo do ato apresentados para averbação ou registro devem conter a correta identificação das partes, local e data de assinatura, e os signatários devem ser identificados e qualificados pela indicação do cargo ocupado na empresa, sob pena de exigência para a apresentação do Contrato, Aditivo, Fatura, ou Instrumento representativo do ato apresentados com a correta identificação das partes, local e data de assinatura, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicável;

d) O Contrato, Aditivo ou Instrumento representativo do ato apresentados para averbação ou registro, quando assinado no Brasil, deverá ser subscritas por duas testemunhas, identificadas com nome legível e qualificadas pelo número do Documento de Identificação, do Cadastro de Pessoa Física ou do passaporte, sob pena de exigência para a apresentação do Contrato, Aditivo ou Instrumento representativo do ato devidamente assinado;

e) O Contrato, Aditivo, ou Instrumento representativo do ato, inclusive todos seus anexos, apresentados para averbação ou registro devem ser rubricados pelas partes do contrato em todas as páginas, sob pena de exigência para a apresentação do Contrato, Aditivo, ou Instrumento representativo do ato, inclusive todos seus anexos devidamente rubricado pelas partes;

f) O aditivo contratual deverá ser assinado pelas partes na vigência do prazo contratual, sob pena de indeferimento da petição e arquivamento do processo;

g) Os dados das empresas ou pessoas físicas cessionárias (ou Contratantes) somente poderão ser alterados mediante atualização da Ficha Cadastro, sob pena de exigência de apresentação da Ficha Cadastro devidamente atualizada.

V - Tradução para o idioma português digitalizada da via original, quando documento redigido em idioma estrangeiro;

a) Para toda documentação apresentada para requerimento de averbação ou registro e petição em língua estrangeira deverá ser enviada tradução simples ou juramentada, sob pena de exigência para a apresentação da tradução simples ou juramentada do documento em língua estrangeira;

b) Caso seja apresentada a tradução juramentada dos documentos, é necessária apresentá-la digitalizada da via original, sob pena de exigência para a apresentação da via digitalizada da tradução juramentada.

VI - Formulários Ficha Cadastro da Pessoa Jurídica ou Física contratantes;

a) O Formulário de Ficha Cadastro terá validade por de 2 (dois) anos, a contar da data de atualização, e deverá ser atualizada a cada período, ou sempre que houver alguma alteração nos dados cadastrais da Pessoa Jurídica e da Pessoa Física contratantes, sob pena de exigência para a apresentação da Ficha Cadastro;

b) O Formulário de Ficha Cadastro deverá ser preenchido com as informações cadastrais e o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da matriz da empresa cessionária, devidamente cadastrado na Secretaria da Receita Federal e o número do Cadastro de Pessoa Física, devidamente cadastrado na Secretaria da Receita Federal, no caso de pessoa física, sob pena de exigência para a apresentação da Ficha Cadastro;

c) Para pessoa (s) física (s) estrangeira (s) que figure (m) como licenciada (s) nos contratos, não há necessidade de apresentação de Formulário de Ficha Cadastro.

VII - Estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil, sob pena de exigência para a apresentação desse documento;

VIII – Documento atualizado que comprove o enquadramento da requerente como beneficiária da obtenção do desconto na tabela de retribuições dos serviços do INPI, quando aplicável, sob pena de exigência para a apresentação desse documento.

IX - Outros documentos, a critério da parte interessada, pertinentes ao negócio jurídico.

a) O requerente ou seu representante devidamente constituído poderá apresentar no requerimento de averbação ou registro do contrato ou petição uma carta explicativa devidamente datada e assinada com a finalidade de apresentar informações complementares a respeito do contrato ou fatura para subsidiar a análise formal e /ou técnica.

§ 1º. Em caso de sublicenciamento de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, o requerente deverá apresentar o contrato ou outro documento contendo a autorização formal do titular desse direito para sublicenciamento, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicável, sob pena de exigência para a apresentação desse documento;

§ 2º. Para os contratos de franquia, o requerente apresentará a Circular de Oferta de Franquia ou uma declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia, assinada pelo(s) sócio(s) da empresa franqueada, nos termos artigo 3º, da Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994, sob pena de exigência para a apresentação desse documento;

§ 3º. Em caso de subfranqueamento, o requerente apresentará o contrato ou outro documento contendo a autorização formal do franqueador para subfranqueamento, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicável, sob pena de exigência para a apresentação desse documento.

CAPÍTULO II

DO EXAME FORMAL E TÉCNICO DOS CONTRATOS E FATURAS

Art. 2º O exame formal analisará os seguintes aspectos:

I - A conformidade da documentação apresentada ao INPI listada no Art. 1º do Anexo desta Resolução, para atendimento aos requisitos de admissibilidade das normas vigentes para o registro público do contrato ou fatura;

II – O levantamento da titularidade e da situação dos pedidos de direito de propriedade industrial e de vigência dos direitos de propriedade industrial objeto dos contratos de cessão, licença e sublicença de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado e dos contratos de franquia.

Art. 3º O exame técnico analisará os seguintes aspectos:

I - O objeto e as condições dos contratos de fornecimento de tecnologia e serviços de assistência técnica e científica, quanto ao enquadramento como transferência de tecnologia nos termos do artigo 211 da Lei nº 9.279, de 1996;

II – A análise da situação dos pedidos de direito de propriedade industrial e de vigência dos direitos de propriedade industrial objeto dos contratos de licença e sublicença de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado e dos contratos de franquia para a emissão do Certificado de Averbação ou de Registro;

III – A vigência do contrato de cessão, licença e sublicença dos direitos de propriedade industrial e de e de topografia de circuito integrado limitado à sua vigência no INPI para a emissão do Certificado de Averbação;

IV – A natureza da licença ou sublicença exclusiva ou não exclusiva objeto do contrato de licença ou sublicença do(s) direito(s) e pedido(s) de propriedade industrial e de registro(s) e pedido(s) de topografia de circuito integrado para a emissão do Certificado de Averbação;

V- O objeto do contrato de franquia quanto ao requisito do artigo 2º, da Lei nº 8.955, de 1994 e do artigo 211, da Lei nº 9.279, de 1996.

CAPÍTULO III

DAS MODALIDADES CONTRATUAIS NO CERTIFICADO

Art. 4º As modalidades averbadas como contratos de licenciamento ou sublicenciamento no INPI envolvem marcas, patentes e desenhos industriais e topografia de circuito integrado;

I – O contrato de licença ou sublicença de uso de marca compreende a permissão de uso de marca registrada e/ou pedido de registro depositado no INPI. Esses contratos deverão indicar o número do pedido ou da marca registrada, devendo respeitar o disposto nos artigos 139, 140 e 141, da Lei nº 9.279, de 1996.

II – O contrato de licença ou sublicença de patente compreende a permissão de exploração de patente concedida e/ou pedido de patente depositado no INPI. Esses contratos deverão indicar o número do pedido ou da patente, devendo respeitar o disposto nos artigos 61, 62 e 63, da Lei nº 9.279, de 1996.

III – O contrato de licença ou sublicença de desenho industrial compreende a permissão de exploração de registro de desenho industrial e/ou pedido de registro de desenho industrial depositado no INPI. Esses contratos deverão indicar o número do pedido ou do registro de desenho industrial, devendo respeitar o disposto no artigos 121, da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 5º A modalidade averbada como licenciamento compulsório de patente no INPI;

I – A licença compulsória de patente compreende uma suspensão temporária do direito de exclusividade do titular de uma patente ou pedido, permitindo a produção, uso, venda ou importação do produto ou processo baseado na patente concedida e/ou pedido de patente depositado no INPI objeto de licença compulsória de patente. A licença compulsória de patente deverá indicar o número do pedido ou da patente, devendo respeitar os dispostos nos artigos 68 a 74, da Lei nº 9.279, de 1996 e Decretos nºs 3.201, de 06 de outubro de 1999, e 4.830, de 04 de setembro de 2003.

II - Esta licença somente poderá ser concedida ao requerente com legítimo interesse desde que a empresa licenciada tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente e/ou pedido de patente.

Art. 6º As modalidades contratuais averbadas como cessão no INPI envolvem marcas, patentes, desenhos industriais e topografias de circuito integrado.

Parágrafo único. As patentes concedidas ou de pedidos de patente, registro de topografia de circuito integrado ou de pedidos de registro de topografia de circuito integrado, registros de desenho industrial ou de pedidos de desenho industrial e registros de marca ou de pedidos de marca objeto de contrato de cessão deverão ter petições de transferência de titularidade protocoladas na Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuito Integrado e Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, respectivamente, deste Instituto, sob pena de arquivamento do requerimento de averbação.

I – O contrato de cessão de marca é a transferência de titularidade de marca registrada e/ou pedido de registro depositado no INPI, devendo respeitar o disposto nos artigos 134 a 138, da Lei nº 9.279, de 1996.

II – O contrato de cessão de patente é a transferência de titularidade de patente e/ou pedido de patente depositado no INPI, devendo respeitar o disposto nos artigos 58 a 59, da Lei nº 9.279, de 1996.

III - O contrato de cessão de desenho industrial é a transferência de titularidade de registro de desenho industrial e/ou pedido de registro depositado no INPI, devendo respeitar o disposto no artigo 121, da Lei nº 9.279, de 1996.

IV - O contrato de cessão de topografia de circuito integrado é a transferência de titularidade de registro de topografia de circuito integrado e/ou pedido de registro depositado no INPI, devendo respeitar o disposto nos artigos 41 a 43, da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.

Art. 7º As modalidades averbadas como contratos de licenciamento no INPI que envolvem pedido ou registro de topografia de circuito integrado;

I - O contrato de licença ou sublicença de topografia de circuito integrado compreende a permissão de exploração de registro de topografia de circuito integrado e/ou pedido de registro de topografia de circuito integrado depositado no INPI. Esses contratos deverão indicar o número do pedido ou do registro de topografia de circuito integrado, devendo respeitar o disposto nos artigos 44 a 46, da Lei nº 11.484, de 2007.

II – O contrato de licenciamento compulsório de topografia de circuito integrado compreende uma suspensão temporária do direito de exclusividade do titular de um registro de topografia de circuito integrado ou pedido, permitindo a produção, uso, venda ou importação do produto ou processo baseado no registro e/ou pedido depositado no INPI objeto de licença compulsória de topografia de circuito integrado. A licença compulsória de topografia de circuito integrado deverá indicar o número do pedido ou do registro topografia de circuito integrado, devendo respeitar os dispostos nos artigos 47 a 54, da Lei nº 11.484, de 2007.

III - Esta licença somente poderá ser concedida ao requerente com legítimo interesse desde que a empresa licenciada 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.

Art. 8º As modalidades contratuais registradas como aquisição de conhecimentos no INPI envolvem o fornecimento de tecnologia e os serviços de assistência técnica e científica.

I – O contrato de fornecimento de tecnologia compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços. Esses contratos deverão conter uma indicação dos produtos.

II – O contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudo e projeto destinados à execução ou prestação de serviços especializados, quando relacionados à atividade fim da empresa cessionária.

Art. 9º. As modalidades contratuais registradas como franquia empresarial no INPI envolvem a adesão ao sistema de franquia e também, os sistemas máster franquia e subfranquia.

I – O contrato de franquia se destina à concessão temporária de direitos que envolvam uso de marcas e/ou patentes, prestação de serviços de assistência técnica, fornecimento de tecnologia, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo. Esse contrato deverá conter obrigatoriamente pelo menos um registro de marca ou pedido de registro marca depositado, e a caracterização completa do pedido ou da marca registrada e/ou pedido ou patente concedida, conforme o artigo 2º, da Lei nº 8.955, de 1994;

II – O contrato de máster franquia compreende a concessão de direito à empresa franqueada de subfranquear o sistema de franquia em áreas específicas.

III – O contrato de subfranquia compreende as autorizações concedidas pelo franqueador a um subfranqueador para formalizar um contrato de subfranquia.

CAPÍTULO IV

DAS PARTES NO CERTIFICADO

Art. 10 O Certificado de Averbação ou de Registro deverá observar os seguintes aspectos em relação às partes do contrato:

I - A identificação deve ser precisa, constando a razão social, sua inscrição nos órgãos oficiais e os endereços completos (logradouro, cidade, unidade da federação e o país) da(s) empresa(s) cessionária(s), quando nacionais.

II - As partes no contrato de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado são a(s) empresa(s) licenciante(s) ou pessoa(s) física(s), que é (são) titular(es) do direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, e a(s) empresa(s) licenciada(s) ou pessoa(s) física(s), que é(são) autorizada(s) ao uso ou exploração do direito de propriedade industrial.

III - As partes no contrato de cessão de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado são a(s) empresa(s) cedente(s) ou pessoa(s) física(s), que cede(m) a titularidade do direito e/ou pedido de propriedade industrial ou topografia de circuito integrado, e a(s) empresa(s) cessionária(s) ou pessoa(s) física(s), que é(são) a(s) nova(s) titular(es) do direito e/ou pedido de propriedade industrial e/ou topografia de circuito integrado.

IV - As partes no contrato de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e científica são a(s) empresa(s) cedente(s) ou pessoa(s) física(s), que detém a tecnologia e serviços não amparados por direito de propriedade industrial, e a(s) empresa(s) cessionária(s) ou pessoa(s) física(s), que é(são) a(s) receptora(s) da tecnologia e dos serviços para o desenvolvimento de competências produtivas;

V - As partes no contrato de franquia são a empresa franqueadora ou pessoa(s) física(s), que constituiu o modelo de negócio, e a empresa franqueada ou pessoa(s) física(s), que tem a autorização de utilizar o modelo de negócio;

§ 1º As correções da razão social, da inscrição nos órgãos oficiais e dos endereços completos das partes do Contrato estão sujeitas à apresentação de aditivo contratual, sob pena de exigência para a apresentação do documento;

§ 2º A Alteração da razão social das partes contratantes deverá ser acompanhada pelo protocolo da Ficha Cadastro da Pessoa Física ou Pessoa Jurídica da empresa contratante e do Estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil, sob pena de exigência para a apresentação do documento;

§ 3º A alteração das partes no campo Partes Contratantes do Certificado de Averbação ou de Registro somente poderá ser realizada por meio de aditivo ao contrato assinado pelas partes envolvidas e pela nova parte, sob pena de exigência para a apresentação do documento;

§ 4º A averbação dos contratos de sublicenciamento depende da apresentação de contrato ou ato representativo contendo autorização formal do titular dos direitos de propriedade industrial referente ao sublicenciamento, sob pena de exigência para a apresentação do documento.

Art. 11. O Certificado de Averbação ou de Registro deverá observar em relação ao domicílio ou residência das partes do contrato, com indicação se no Brasil ou no exterior.

§ 1º Para contratos entre partes domiciliadas ou residentes no exterior, apenas serão averbados os contratos de licença e cessão de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, desde que haja direito de propriedade industrial concedido e/ou pedido de direito de propriedade industrial depositado no Brasil;

§ 2º A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

CAPÍTULO V

DO OBJETO DO CONTRATO NO CERTIFICADO

Art. 12. O campo objeto do Certificado de Averbação ou de Registro refletirá o objeto do contrato apresentado ao INPI e deverá estabelecer a modalidade contratual requerida.

I - O objeto do contrato de licença de uso de marcas, exploração de patentes, exploração de desenho industrial e exploração do circuito integrado é respectivamente, o pedido ou registro de marca, o pedido depositado ou patente concedida, o pedido depositado ou registro de desenho industrial e o pedido depositado ou registro de topografia de circuito integrado expedido no Brasil, verificados as seguintes situações;

a) – A natureza do licenciamento deverá identificar se a autorização de uso ou exploração é exclusiva ou não exclusiva e se há previsão ou não para o sublicenciamento;

b) – Identificação de produtos e/ou serviços relacionados com os direitos de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado objeto do contrato;

c) – Se o pedido de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado estiver na situação de pedido indeferido, mas com recurso na esfera administrativa no INPI, será averbado na condição de pedido, até a publicação na Revista da Propriedade Industrial da decisão do recurso, nos termos do § 1º, do artigo 212, da Lei nº 9.279, de 1996;

d) Caso haja mais de um contrato apresentado para averbação no INPI com os mesmos direitos de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado e/ou pedido(s) de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado objeto do contrato, a natureza do licenciamento ou sublicenciamento deverá ser “não exclusiva”.

e) As alterações na natureza da licença ou sublicença de “exclusiva” para “não exclusiva” estão sujeitas à apresentação de aditivo contratual;

f) O contrato a ser averbado pelo INPI indicará o número de cada pedido ou direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado concedido pelo INPI, e o respectivo prazo de vigência;

g) Caso o contrato não apresente o número de cada pedido de patente ou patente concedida ou registro de marca, registro de desenho industrial e registro de topografia de circuito integrado concedido pelo INPI, o número de cada pedido de propriedade industrial e topografia de circuito integrado e/ou direito de propriedade industrial e registro de topografia de circuito integrado concedido pelo INPI está sujeita à apresentação por meio de aditivo contratual assinado pelas partes do contrato.

II - O(s) pedido(s) de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado e/ou direito(s) de propriedade industrial e registro de topografia de circuito integrado que compõe(m) o contrato apresentado para averbação ou registro deve(m) estar depositados ou concedidos no Brasil e em situação regular no INPI;

III- Os direitos de propriedade industrial concedido e/ou pedidos de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado objeto do contrato apresentado para averbação ou registro no INPI não comporão o Certificado de Averbação ou de Registro nas seguintes situações:

a) – Pedido(s) de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado indeferido(s) sem petição de recurso, nos termos do artigo 212, da Lei nº 9.279, de 1996;

b) – Direito(s) de propriedade industrial e registro(s) de topografia de circuito integrado extinto(s);

c) – Vigência expirada do(s) direito(s) de propriedade industrial e registro(s) de topografia de circuito integrado;

d) – Direito(s) de propriedade industrial e registro(s) de topografia de circuito integrado concedido(s) e/ou pedido(s) de direito de propriedade industrial e topografia(s) de circuito integrado arquivado(s);

e) - Divergência de titularidade do(s) direito(s) e/ou do(s) pedido(s) de propriedade industrial com a empresa licenciante ou empresa franqueadora ou pessoa física do contrato sem a apresentação da autorização do titular do(s) direito(s) e/ou pedido(s) de direito de propriedade industrial;

IV - O(s) direito(s) de propriedade industrial e de registro(s) de topografia de circuito integrado concedido(s) e/ou pedido(s) de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado objeto de contrato com petição de transferência de titularidade no INPI e que não tenham sido deferidos e publicados na Revista da Propriedade Industrial podem ser objeto de requerimento de averbação ou registro ou petição, devendo ser informado o número da petição do pedido de transferência de titularidade.

a) – O(s) direito(s) de propriedade industrial e de registro(s) de topografia de circuito integrado concedido(s) e/ou pedido(s) de direito de propriedade industrial e topografia(s) de circuito integrado objeto de contrato, cuja petição de transferência de titularidade não seja deferida pelo INPI, não comporá(rão) o Certificado de Averbação ou de Registro.

V - Será considerada a data da publicação na Revista da Propriedade Industrial do deferimento da petição de transferência de titularidade dos direitos e dos pedidos de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado objeto do contrato de licença e cessão de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado para o início do Prazo declarado no contrato, nos casos em que a data de publicação na Revista da Propriedade Industrial do deferimento da petição de transferência de titularidade dos direitos e dos pedidos de propriedade industrial e registro(s) de topografia de circuito integrado objeto do contrato para o licenciante do contrato seja posterior a data do início do contrato.

VI. 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, nos termos do artigo 211, da Lei nº 9.279, de 1996;

- a) Será indeferida a apresentação de outro contrato de prestação de assistência técnica e científica com o mesmo objeto entre as mesmas partes.

VII - Os serviços listados na Resolução nº 156, de 09 de novembro de 2015 não são passíveis de registro nos termos do artigo 211 da Lei nº 9.279, de 1996;

VIII - O objeto do contrato de fornecimento de tecnologia deverá conter uma identificação dos produtos e/ou processos ou serviço 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;

- a) Será indeferida a apresentação de outro contrato de fornecimento de tecnologia com o mesmo objeto entre as mesmas partes.

IX - O objeto do contrato de franquia ou máster franquia deverá relacionar as marcas e/ou os pedidos de registro e/ou patentes e/ou pedido de patente, as condições de exclusividade e subfranqueamento.

a) - Caso haja mais de um contrato de máster franquia apresentado para registro no INPI para o mesmo território definido em cláusula contratual, a natureza da condição de exploração para máster franqueado será “não exclusivo” para o território.

b) As alterações na natureza da licença em um território de “máster franquia exclusiva” para “máster franquia não exclusiva” estão sujeitas à apresentação de aditivo contratual.

X - A alteração do campo objeto do Certificado de Averbação ou de Registro somente poderá ser realizada por termo aditivo ao Contrato para a solicitação da emissão de um novo Certificado de Averbação ou de Registro.

CAPÍTULO VI

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DECLARADO DO CONTRATO NO CERTIFICADO

Art. 13. O campo Prazo de Vigência Declarado do Contrato no Certificado de Averbação ou de Registro obedecerá à vontade das partes no contrato, observados os seguintes aspectos:

I - Os contratos apresentados ao INPI para averbação ou registro deverão apresentar prazos determinados, caso contrário, será feita exigência para que a parte traga aditivo contratual estabelecendo o prazo do contrato;

II - A vigência do Certificado de Averbação ou de Registro poderá ser prorrogado mediante a apresentação de termo aditivo assinado pelas partes, desde que assinado pelas partes durante a vigência do contrato;

III - A vigência do Certificado de Registro nos contratos e faturas de prestação de serviços de assistência técnica e científica será o prazo previsto para a realização dos serviços, ressaltado o inciso I, do artigo 13;

IV - A vigência do Certificado de Registro nos contratos de fornecimento de tecnologia será a declarada do contrato, ressaltado o inciso I, do artigo 13;

V - O prazo máximo da averbação dos contratos de licença do direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado não poderá ultrapassar a vigência dos direitos de propriedade industrial no Brasil.

VI - O prazo máximo de vigência no Certificado de Registro dos contratos de franquia é pela vigência do registro de marca ou patente concedida mais longo ou pela vigência do contrato no caso de pedidos de registro de marca e/ou pedido de patente, desde que os pedidos e registros de marca e patentes concedidas estejam em situação regular no INPI.

§ 1º O cancelamento do Certificado de Averbação ou de Registro vigente, decorrente do encerramento do vínculo contratual, observados os termos contratuais e os limites da competência do INPI, está sujeito à apresentação, por meio de petição ao processo, de distrato ou instrumento representativo do ato.

§ 2º O prazo para solicitação de um novo Certificado de Averbação do primeiro pedido de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado, que se tornou direito de propriedade industrial, é até 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação do deferimento do direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado na Revista da Propriedade Industrial objeto do contrato, observado o disposto no artigo 224, da Lei nº 9.279, de 1996, sob pena de cancelamento do Certificado de Averbação emitido e de arquivamento do processo.

§ 3º O prazo de início da averbação dos pedidos que se tornaram Registro de Marca será a contar da data de publicação do deferimento da expedição do Certificado de Registro de Marca na Revista da Propriedade Industrial;

§ 4º O prazo de início da averbação do(s) pedido(s) que se tornou (aram) Patente(s) e Registro(s) de Desenho Industrial e de Topografia de Circuito Integrado retroage a data do início do contrato ou do aditivo no INPI.

§ 5º Caso a vigência do contrato de licença ou sublicença de direitos de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado ultrapasse a vigência dos direitos de propriedade industrial no Brasil será necessária à alteração do prazo limitado pela vigência do direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado por meio de termo aditivo ao contrato assinado pelas partes;

§ 6º Caso a vigência do contrato de licença ou sublicença de direitos de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado seja inferior a vigência dos direitos de propriedade industrial no Brasil será considerada a vigência do contrato no campo Vigência Declarado do Contrato do Certificado de Averbação;

§ 7º Caso o objeto da averbação do contrato apresente somente pedidos de direitos de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado e a vigência do contrato é pelos direitos de propriedade industrial e do registro de topografia de circuito integrado, o prazo de término da averbação será até a concessão do direito da propriedade industrial pelo INPI.

§ 8º A petição de prorrogação do Certificado de Averbação ou de Registro deverá ser apresentado até a vigência do Certificado de Averbação ou Registro cuja prorrogação é requerida, sob pena de arquivamento do processo, hipótese na qual deverá ser observado o artigo 21, do Anexo dessa Resolução.

CAPÍTULO VII

DO VALOR DECLARADO DO CONTRATO NO CERTIFICADO

Art. 14. Nos contratos de licenciamento de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia, o campo Valor Declarado do Contrato no Certificado de Averbação ou de Registro será o valor declarado do contrato, observando o seguinte aspecto:

I - A remuneração contratual será valor fixo para a modalidade contratual de prestação de serviços de assistência técnica e científica ou faturas;

II - O valor declarado constante no Certificado de Registro para os contratos e faturas de serviços de assistência técnica e científica será o valor contratual relativo aos serviços passíveis de registro, nos termos do artigo 211, da Lei nº 9.279, de 1996;

III - O valor dos serviços e as despesas isentos de registros, que não implicam transferência de tecnologia, nos termos do artigo 211, da Lei nº 9.279, de 1996, deverão ser objeto de registro no Banco Central do Brasil em natureza cambial que não seja restrita as operações decorrentes de contratos averbados ou registrados pelo INPI;

IV - O Valor Declarado do Contrato constante no Certificado de Averbação para os pedidos de direito de propriedade industrial e de Topografia de Circuito Integrado será a título gratuito (NIHIL). Tão logo seja concedido o direito de propriedade industrial e de Topografia de Circuito Integrado, o requerente deverá por meio de petição solicitar a alteração do campo "Valor Declarado do Contrato" do Certificado de Averbação para o acordado entre as partes no Contrato;

V - A alteração do Valor Declarado do contrato constante no Certificado de Averbação ou de Registro será por apresentação de termo aditivo ao Contrato por meio de petição para emissão de um novo Certificado de Averbação ou de Registro, exceto o aplicado ao § 4º do artigo 14, do Anexo desta Resolução.

CAPÍTULO VIII

DA FORMA DE PAGAMENTO DECLARADO DO CONTRATO NO CERTIFICADO

Art. 15. A forma de pagamento constante no Certificado de Registro somente será indicada para os contratos e as faturas de assistência técnica e científica ou assistência técnica associada a outra modalidade contratual.

Parágrafo único. Para a emissão desse campo no Certificado de Averbação ou de Registro, será necessária à explicitação do custo em função do número de técnicos estrangeiros e suas qualificações; número de horas ou dias trabalhados por cada técnico, valor das diárias por meio de taxa/hora ou taxa/dia, detalhado por tipo de técnico e o valor total estimado da prestação dos serviços a ser designado no formulário de requerimento do registro ou da averbação ou nos termos do contrato, sob pena de exigência para a apresentação dessas informações.

CAPÍTULO IX

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL CONCEDIDOS PELO INPI NO CERTIFICADO

Art. 16. O prazo de vigência dos direitos de propriedade industrial concedidos pelo INPI será a vigência constante nas bases de dados do INPI.

I - O prazo de vigência dos pedidos de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado constará até a data da concessão do direito de propriedade industrial e do registro de topografia de circuito integrado pelo INPI.

II - Os direitos de propriedade industrial concedido e/ou pedidos de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado objeto do contrato apresentado para averbação ou registro no INPI não comporão o Certificado de Averbação ou de Registro nas seguintes situações:

a) Pedido(s) de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado indeferido(s) sem petição de recurso, nos termos do artigo 212, da Lei nº 9.279, de 1996;

b) Direito(s) de propriedade industrial e registro(s) de topografia de circuito integrado extinto(s);

c) Vigência expirada do(s) direito(s) de propriedade industrial e registro(s) de topografia de circuito integrado;

d) Direito(s) de propriedade industrial e registro(s) de topografia de circuito integrado concedido(s) e/ou pedido(s) de direito de propriedade industrial e topografia(s) de circuito integrado arquivado(s);

e) Divergência de titularidade do(s) direito(s) e/ou do(s) pedido(s) de propriedade industrial com a empresa licenciante ou empresa franqueadora ou pessoa física do contrato sem a apresentação da autorização do titular do(s) direito(s) e/ou pedido(s) de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado.

CAPÍTULO X

DA DATA DE PROTOCOLO NO CERTIFICADO

Art. 17. A data do protocolo constante no Certificado de Averbação ou de Registro será a data da apresentação do requerimento de averbação ou registro do contrato no INPI.

§ 1º Na emissão de novos Certificados de Averbação ou de Registro por conta da apresentação do termo aditivo ao Contrato, a data do protocolo no novo Certificado de Averbação ou de Registro será a data do protocolo de apresentação dos aditivos ao Contrato no INPI por meio de petição;

§ 2º A emissão de um novo Certificado de Averbação ou de Registro por conta da alteração de pedido de direito de propriedade industrial para direito de propriedade industrial não implicará na alteração da data de protocolo.

CAPÍTULO XI

DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO DEFERIMENTO DE AVERBAÇÃO OU REGISTRO NA REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO INPI

Art. 18. A data de emissão do Certificado de Averbação ou de Registro é a data de publicação de seu deferimento na Revista da Propriedade Industrial.

CAPÍTULO XII

DA DECISÃO

Art. 19. A decisão proferida pelo INPI relativa ao exame do requerimento de averbação ou registro ou petição ao processo pode ser:

I – Emissão do Certificado de Averbação ou de Registro, quando atendidas as condições gerais de admissibilidade do contrato e as condições necessárias dos campos constantes no Certificado;

II – Formulação de exigência formal e/ou técnica quando não atendidas pelo menos um dos itens das condições gerais de admissibilidade do contrato e/ou do exame técnico;

III – Indeferimento do requerimento de averbação/registro ou de petição ao processo previsto no Anexo dessa Resolução;

IV – Arquivamento do requerimento de averbação ou registro previsto no Anexo dessa Resolução.

§ 1º. O prazo para decisão é até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de publicação da notificação do requerimento ou da petição na Revista da Propriedade Industrial, observado o disposto no artigo 211, da Lei nº 9.279, de 1996.

§ 2º. O prazo para o cumprimento de exigência é até 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, observado o disposto no artigo 224, da Lei nº 9.279, de 1996, sob pena de arquivamento do requerimento.

CAPÍTULO XIII

DA EMISSÃO DO CERTIFICADO

Art. 20. A emissão do Certificado de Averbação ou de Registro de contratos pelo INPI está condicionada ao exame e ao atendimento quanto aos requisitos de admissibilidade e aos termos propostos para averbação.

§ 1º A emissão do Certificado de Averbação será para as modalidades contratuais de licença e cessão de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado e licença compulsória de patente e de registro de topografia de circuito integrado;

§ 2º A emissão do Certificado de Registro será para as modalidades contratuais de assistência técnica e científica, fornecimento de tecnologia e franquia;

§ 3º Para os contratos com mais de uma modalidade contratual, será emitido Certificado de Averbação para aqueles que incluem licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia;

§ 4º Para os contratos com mais de uma modalidade contratual, será emitido Certificado de Registro para aqueles cujo objeto do contrato não seja amparado por direito de propriedade industrial;

§ 5º O objeto do contrato apresentado ao INPI deve tratar-se de licenciamento de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado, fornecimento de tecnologia e serviços de assistência técnica e científica nos termos dos artigos 62, 121, 140 e 211, da Lei nº 9.279, de 1996, nos termos dos artigos 41 e 54, da Lei nº 11.484, de 2007, ou franquia empresarial, nos termos da Lei nº 8.955, de 1994;

§ 6º As informações relativas aos itens valor declarado do contrato, forma de pagamento declarado do contrato e prazo de vigência declarado do contrato constantes do Certificado de Averbação ou de Registro emitido pelo INPI serão declaratórias, sob responsabilidade única e exclusiva das partes do contrato, cabendo aos mesmos o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis a remessas de capital para o exterior e a de natureza fiscal e tributária.

§ 7º Uma nota informativa no campo “Observações” do Certificado de Averbação ou de Registro com o seguinte conteúdo:

I – Para os contratos de licença e cessão de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado e franquia: “A validade deste Certificado de Averbação ou de Registro está condicionada a regular situação do (s) direito (s) de propriedade industrial licenciado (s)”;

II - Para os pedidos de direitos de propriedade industrial e de Topografia de Circuito Integrado objeto dos contratos de licença e cessão de direito de propriedade industrial e registro de Topografia de Circuito Integrado e franquia: “Tão logo seja (m) expedido (s) o (s) Direito (s) de Propriedade Industrial referente (s) a cada um do (s) Pedido (s), a empresa deverá solicitar a alteração do presente Certificado de Averbação ou de Registro”;

III - Para os pedidos de direitos de propriedade industrial e de Topografia de Circuito Integrado em situação de recurso no INPI objeto dos contratos de licença e cessão de direito de propriedade industrial e franquia: “O(s) Pedido(s) de Direito de Propriedade Industrial e de Topografia de Circuito Integrado nº (número do pedido do direito depositado no INPI) está(ão) em situação de Recurso no INPI, nos termos do § 1º, do artigo 212, da Lei nº 9.279, de 1996”;

IV – Para a alteração de qualquer campo do Certificado de Averbação ou de Registro : “O presente altera e complementa o Certificado de Averbação ou de Registro nº (número do(s) Certificado(s) de Averbação ou de Registro emitido(s) anteriormente)”.

§ 8º O prazo para a solicitação de retificação de Certificado de Averbação ou de Registro emitido por equívoco do INPI é até 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, observado o disposto no artigo 224, da Lei nº 9.279, de 1996, sob pena de indeferimento da petição;

§ 9º Ao término do prazo de vigência declarado do contrato constante no Certificado de Averbação ou de Registro, o processo será arquivado.

Art. 21. É admitida a reaverbação de contratos válidos e vigentes em razão da perda do prazo de prorrogação de vigência do Certificado de Averbação ou de Registro emitido pelo INPI.

Parágrafo único – Os procedimentos, requisitos e efeitos dos contratos apresentados para reaverbação serão tratados como novos processos.

CAPÍTULO XIV

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 22. O INPI oferecerá os seguintes serviços:

I - Consulta para esclarecimento e manifestação quanto aos requisitos e procedimentos de análise para efeito de averbação ou registro de contrato ou fatura no INPI, podendo ainda ser utilizada para solicitar análises preliminares de minutas de contratos, faturas e documentos relacionados. Para solicitação de consulta é necessário envio por meio de petição dos seguintes documentos:

a) Carta Explicativa, datada e assinada, informando o motivo da consulta, sob pena de arquivamento do requerimento;

b) Procuração da empresa ou pessoa física requerente da petição para o procurador responsável, quando aplicável, sob pena de arquivamento do requerimento;

c) Apresentação da Guia de Recolhimento da União e do comprovante pago da retribuição relativo ao serviço de Consulta, sob pena de arquivamento do requerimento;

d) Minuta do contrato ou fatura e das respectivas traduções, quando aplicável.

II - Certidão é um documento oficial informando o(s) número(s) do(s) processo(s) e respectivo(s) Certificado(s) de Averbação ou de Registro publicado na Revista da Propriedade Industrial, relacionado a uma determinada pessoa jurídica ou física que figure como cedente ou cessionária, ou entre determinadas pessoas jurídicas ou físicas. Para solicitação de Certidão é necessário envio por meio de petição dos seguintes documentos:

a) Carta Explicativa, datada e assinada, informando o Legítimo Interesse, nos termos da Lei nº 9.051, de 18 de maio de 1995, e o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou a razão social da empresa ou o nome da pessoa física para a qual se requer a busca, sob pena de arquivamento do requerimento;

b) Procuração da empresa ou pessoa física requerente da petição para o procurador responsável, quando aplicável, sob pena de arquivamento do requerimento;

c) a apresentação da Guia de Recolhimento da União e do comprovante pago da retribuição relativo ao serviço de emissão de Certidão, sob pena de arquivamento do requerimento.

III - Fotocópia é fornecida ao requerente cópia(s) reprográfica(s) simples ou autenticada(s) do(s) processo(s) ou parte de processo(s). Para solicitação de Fotocópia é necessário envio por meio de petição dos seguintes documentos:

a) Procuração em que uma das partes contratantes outorgue poderes para o requerente e/ou procurador responsável, quando aplicável, sob pena de arquivamento da petição;

b) Apresentação da Guia de Recolhimento da União e do comprovante pago da retribuição relativo ao serviço de cópia reprográfica simples ou cópia reprográfica autenticada, sob pena de arquivamento da petição;

c) Podem solicitar este serviço as partes do contrato e/ou seus procuradores devidamente constituídos, nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, Decreto nº 7.724, de 2012, e Resolução INPI nº 111, de 2013, sob pena de arquivamento da petição.

Paragrafo único. A Certidão não disponibiliza o conteúdo contratual, uma vez que a todos os documentos juntados aos autos dos processos é atribuído caráter sigiloso, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, e Resolução INPI nº 111, de 26 de setembro de 2013.