

INPI Altera Normativos sobre Contratos de Tecnologia – Portarias/INPI/PR nº 26 e 27

Introdução

No dia 11 de julho de 2023 foram publicadas na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2740, as Portarias nº 26 e 27/2023, emitidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Em linha com os últimos posicionamentos do INPI, as portarias trazem significativas modificações nos aspectos formais e técnicos relacionados à averbação de contratos de transferência de tecnologia no Brasil.

Essas alterações têm origem em debates e demandas apresentadas durante o Seminário Conjunto organizado pela *Licensing Executive Society* (LES) Brasil e *International Chamber of Commerce* - ICC-Brasil, realizado em novembro de 2022. Na ocasião, o INPI participou como palestrante-debatedor, buscando aprimorar os serviços relacionados ao registro e averbação de contratos de tecnologia, atendendo às necessidades do mercado.

Como resultado, o INPI publicou o documento SEI INPI nº 0747049, em dezembro de 2022, o qual destacou pontos com aspectos jurídicos e entendimentos técnicos a serem revisados.

Principais Mudanças

A Portaria/INPI/PR nº 26 estabelece o novo procedimento administrativo para a averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial, bem como o registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

Por sua vez, a Portaria/INPI/PR nº 27 define as Diretrizes de exame aplicáveis à averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial, além do registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia.

Dentre as mudanças formais, destaca-se a retirada de algumas obrigações, como: (i) notariação e apostila/consularização das assinaturas digitais realizadas no exterior; (ii) rubrica em todas as páginas dos contratos; (iii) apresentação de estatuto, contrato social ou ato constitutivo nos pedidos de averbação/registro; (iv) inserção de duas testemunhas quando o contrato prevê uma cidade brasileira como local de assinatura; (v) aceite de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil; e (vi) apresentação da Ficha Cadastro, essa última um formulário extensivo com informações sobre a licenciada.

De qualquer forma, as novidades mais relevantes são no âmbito técnico: os documentos estabelecem o aceite de licenciamento de tecnologia não patenteada e possibilitam o licenciamento de pedidos de registro de marca.

Conclusão

As mudanças em tela têm como objetivo modernizar e simplificar o registro de contratos de tecnologia no Brasil, estimulando a inovação e investimentos no país e acompanhando o dinamismo do mercado de tecnologia e inovação.

O momento representa um avanço para a transferência de tecnologia no Brasil, e reforçam o compromisso do INPI com o desenvolvimento tecnológico do país.

As novas Portarias entraram em vigor e passaram a ter efeito partir da publicação na RPI, conforme mencionado. Consequentemente, os procedimentos de registro e averbação de contratos de tecnologia celebrados a partir dessa data devem seguir as novas orientações apresentadas.

A equipe do Campos Thomaz & Meirelles Advogados está disponível para prestar assessoria e esclarecer dúvidas sobre a averbação de contratos de transferência de tecnologia no Brasil.

**NOSSO
CONTATO:**



