



FIAM ▶ 2015

INVISTA NO FUTURO. AGORA.
#FIAM2015

INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

O caminho para negociação das tecnologias geradas pelas ICTs

Mauro Luz

Coordenação Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC)
Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros (DICIG)

agenda

1. O que são contratos de tecnologia
2. As características dos contratos de tecnologia
3. O papel do INPI
4. Inovação e desenvolvimento econômico
5. Dados

1.

Os contratos de tecnologia têm como objeto Direitos de Propriedade Industrial, *know how* e serviços que impliquem transferência de tecnologia (Lei N° 9.279 de 14 de maio de 1996)



Marcas. Palavras, signos, ou símbolos que identificam e diferenciam produtos e permitem a agregação de valor pela redução da assimetria de informação

Desenhos Industriais. Forma plástica ou conjunto de linhas e cores ornamentais aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na configuração externa e que sirva de tipo de fabricação industrial.

Tecnologia industrial. Conhecimentos, informações e técnicas destinados à produção (produtos e processos) e comercialização. Compreende também as funções de metrologia, normalização, regulamentação técnica, avaliação de conformidade e tecnologias de gestão da qualidade.

Franquias empresariais. Licenciamento de direitos de propriedade intelectual e fornecimento de tecnologia associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva.



1.

Contrato de cessão. Transferência de titularidade do direito de propriedade intelectual.

Contrato de licenciamento. Permite Uso do Direito de Propriedade Intelectual (exploração) de forma exclusiva ou não.

Contrato de Transferência de Tecnologia. Fornecimento de informações não amparadas por direitos de propriedade industrial e Serviços de Assistência Técnica e Científica.



Modalidades Contratuais

(Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9279/96)

1.

LICENCIAMENTO DE DIREITOS

EP " EXPLORAÇÃO DE PATENTE

EDI " EXPLORAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL

UM " USO DE MARCA

AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS

FT " FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA

SAT " PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E TÉCNICA E CIENTÍFICA

FRANQUIA (FRA) [Lei nº 8.955/94]



agenda

1. O que são contratos de tecnologia
- 2. As características dos contratos de tecnologia**
3. O papel do INPI
4. Inovação e desenvolvimento econômico
5. Dados

Diferenças entre ativos tangíveis e intangíveis

Quesito	Ativos intangíveis
Exclusividade	Utilização por uma parte não exclui a possibilidade de uso por outra parte
Depreciação	Não desgasta, mas costuma depreciar rapidamente
Custos de transferência	Difícil de definir
Reconhecimento de oportunidade de transação	Difícil
Divulgação de atributos	Relativamente difícil
Variedade	Heterogêneos entre si
Direitos de propriedade (extensão)	Limitado (<i>e.g.</i> , patentes, segredos industriais, marcas)
Direitos de propriedade (<i>enforcement</i>)	Relativamente difícil

Fonte: Adaptado de Teece (2000).

Leonardo de Lima Ribeiro
Luís Fernando Tironi

texto para discussão | 1280 | mai. 2007

ipea

2.



Campos Normativos

2.

Propriedade Industrial e normas relacionadas

- Lei de Propriedade Industrial (9279/96)
- Lei de Software (9609/98)
- Lei de Franquia (8955/94)
- Regulamentações do Tratado OMC/TRIPS

Comércio Exterior e capital estrangeiro

- Lei 4131/62

Legislação Fiscal e Tributária

- Leis 4506/64, 8383/91 e 3000/99
- Portaria n° 436/58 do Ministério da Fazenda)

Abuso de poder econômico.

- Leis 8884/94 e 12529/11

Normas e procedimentos administrativos

- Instruções Normativas 15/2013 e 16/2013



Contrato de tecnologia (cláusulas típicas)

2.



Partes
Considerações
Definições
Objeto
Território
Confidencialidade
Remuneração
Assistência técnica
Prazo
Lei aplicável
Arbitragem
Temas de garantia
Aperfeiçoamento

agenda

1. O que são contratos de tecnologia
2. As características dos contratos de tecnologia
- 3. O papel do INPI**
4. Perspectivas para os pequenos negócios
5. Dados

O direito de PI no Brasil

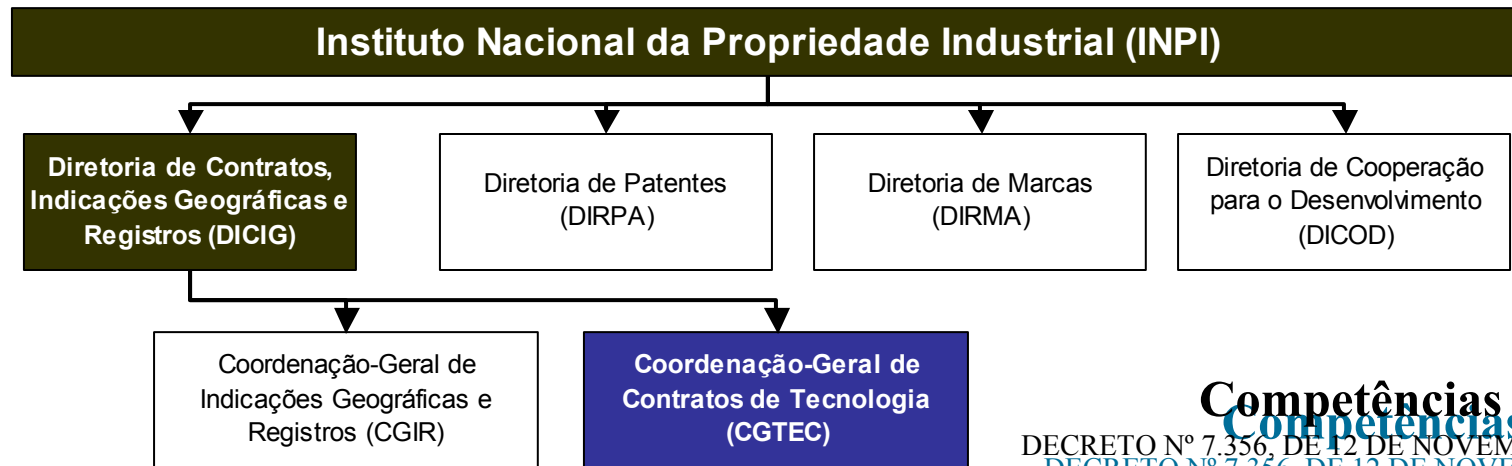
A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

(LEI 9.279 Art. 2)

O INPI existe para criar um sistema de Propriedade Intelectual que estimule a inovação, promova a competitividade e favoreça os desenvolvimentos tecnológico, econômico e social.

“ O **INPI tem por finalidade** principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica”. (LEI 9.279 Art. 240)

Direito Político (missão)



Competências
DECRETO Nº 7.356, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010
DECRETO Nº 7.356, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010

averbar nos títulos correspondentes os contratos de licença de direitos de propriedade industrial; **registrar** os contratos que impliquem transferência de tecnologia e franquia, na forma da Lei no 9.279, de 1996;

prestar orientação, a pedido do interessado, às micro, pequenas e médias empresas, instituições de ciência e tecnologia e órgãos governamentais, quanto às melhores práticas de licenciamento de direitos de propriedade industrial e outras formas de transferência de tecnologia, inclusive quanto à emissão de licenças compulsórias;

participar das **atividades articuladas entre o INPI e outros órgãos, empresas e entidades** com vistas à maior participação de brasileiros nos sistemas de proteção da propriedade intelectual.

Averbação de contratos

- Efeitos Jurídicos
(segurança)

- Efeitos em relação a terceiros
- Legitimar pagamentos ao exterior
- dedução fiscal dos gastos

- Efeitos Econômicos
(transparência)

- dados sobre o mercado de tecnologia (transparência);
- Estudos e pesquisas setoriais;
- formulação de política de transferência de tecnologia.



Efeitos em relação a terceiros

- Os **contratos de licença** deverão ser averbados no INPI para que produzam efeitos em relação a terceiros (arts. 62, 121 e 140 da LPI/96);
- O INPI fará o **registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia**, contratos de franquia e similares para produzir em efeitos em relação a terceiros (art. 211 da LPI/96);
- Averbação produzirá **efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação** na Revista de Propriedade Industrial (RPI).
(§1º do Artigo 140 da LPI/96)

Legitimar pagamentos ao exterior

- obrigatoriedade de registro dos contratos que implicarem remessas para o exterior a título de *royalties* e assistência técnica.
(Art. 9º da Lei nº 4.131/62, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior)
- O Registro Declaratório Eletrônico (RDE) de cada operação efetua-se após obtenção do Certificado de Averbação concedido pelo INPI para operações que envolvam direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e franquia.
(Resolução do Banco Central nº 3.844, de 23/03/2010)

Dedução fiscal

- A dedução dos valores pagos a título de royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia, somente será admitida a partir da averbação do respectivo contrato no INPI
(Decreto nº 3000/99 do Ministério da Fazenda).
 - limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita líquida das vendas.

O que o INPI não averba/registra

Por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do Art. 211 da Lei nº 9.279/96, alguns serviços técnicos especializados são dispensados de averbação pelo INPI. Segue lista não exaustiva desses serviços:

1. Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.);
2. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como por exemplo, beneficiamento de produtos;
3. Homologação e certificação de qualidade de produtos;
4. Consultoria na área financeira;
5. Consultoria na área comercial;
6. Consultoria na área jurídica;
7. Consultoria visando participação em licitação;
8. Serviços de "*marketing*";
9. Consultoria realizada sem a vinda de técnicos às instalações cessionária;

O que o INPI não averba/registra

10. Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução, ou localização de programa de computador (*software*);
11. Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (*software*) que não caracterize transferência de tecnologia para a fabricação ou desenvolvimento de programa de computador (*software*), conforme Art. 11 da Lei nº 9.609/98;
12. Licença de uso de programa de computador (*software*);
13. Distribuição de programa de computador (*software*);
14. Aquisição de cópia única de programa de computador (*software*).

agenda

1. O que são contratos de tecnologia
2. As características dos contratos de tecnologia
3. O papel do INPI
- 4. Inovação e desenvolvimento econômico**
5. Dados

4.

Os contratos de tecnologia são instrumentos do mercado de ativos intangíveis e são parte integrante as estratégias de inovação das empresas.



4.

Os ativos intangíveis são insumo do processo criativo; parte do produto e do processo de desenvolvimento; e instrumento do processo de apropriação dos resultados das inovações.



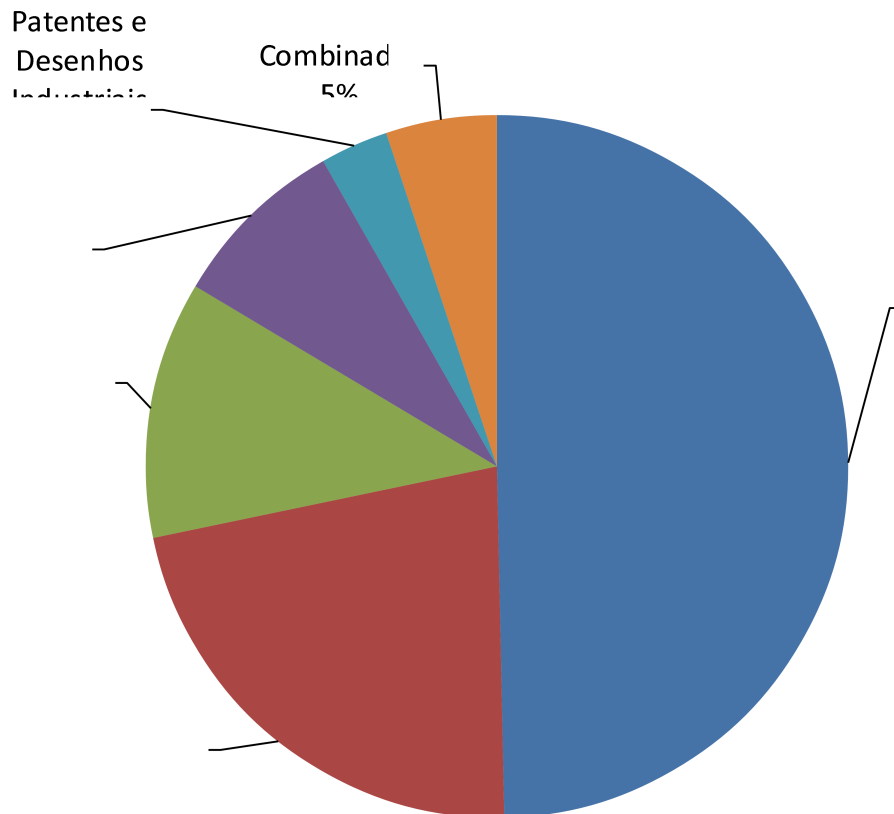
5.

ESTATÍSTICAS DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA

INPI/DICIG/CGTEC



Certificados de contrat



Fonte: INPI/DICIG/CGTEC

Número de Certificados de Averbação por Setor de Atividade da Empresa Cessionária – 2004/2013

SETORES (CNAE/IBGE)	2004	2006	2008	2010	2012	2013
FABRICAÇÃO DE COQUE, REFINO DE PETRÓLEO	7,6%	10,9%	11,0%	9,7%	11,1%	13,1%
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	7,6%	9,9%	10,0%	9,9%	9,7%	10,5%
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	1,8%	2,0%	3,2%	1,8%	5,6%	7,3%
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	12,0%	11,1%	10,9%	7,8%	7,0%	6,8%
COMÉRCIO POR ATACADO E INTERMEDIÁRIOS DO COMÉRCIO	2,8%	3,9%	4,2%	4,2%	5,8%	6,6%
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS	5,3%	4,0%	4,4%	5,2%	4,5%	5,8%
METALÚRGICA BÁSICA	10,8%	10,6%	9,9%	7,3%	5,6%	4,9%
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	2,0%	2,5%	2,6%	3,6%	3,1%	4,0%
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL	3,7%	2,8%	1,6%	2,1%	5,1%	3,6%
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,4%	4,1%	6,1%	6,6%	4,2%	3,2%
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO	2,2%	3,0%	3,4%	2,4%	3,4%	3,2%
ELETRICIDADE, GÁS E ÁGUA QUENTE	3,2%	3,0%	3,4%	2,9%	2,8%	2,6%
DEMAIS SETORES	34,8%	32,1%	29,3%	36,3%	32,1%	28,6%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: INPI/DICIG/CGTEC

Número de Certificados de Averbação por Unidade da Federação – Empresa Cessionária (2004/2013)

Estados (UF)	2004	2006	2008	2010	2012	2013
São Paulo	41,8%	39,9%	38,7%	44,3%	39,2%	42,0%
Rio de Janeiro	22,6%	24,6%	23,8%	22,5%	21,4%	22,3%
Minas Gerais	11,8%	9,2%	12,6%	6,7%	11,1%	6,2%
Paraná	4,0%	5,6%	5,6%	5,6%	5,0%	5,3%
Amazonas	1,4%	3,0%	2,8%	3,8%	5,7%	3,4%
Rio Grande do Sul	2,6%	3,3%	3,5%	3,1%	3,4%	3,3%
Bahia	4,3%	4,2%	3,0%	3,1%	2,2%	2,6%
Espírito Santo	4,3%	3,7%	1,4%	2,1%	1,0%	1,0%
Pernambuco	1,2%	1,0%	0,8%	1,2%	1,8%	2,3%
Santa Catarina	1,0%	1,5%	2,5%	1,2%	2,4%	3,7%
Demais Estados	3,0%	3,2%	4,2%	4,5%	5,7%	7,0%
Empresas Estrangeiras	2,2%	0,9%	1,2%	2,0%	1,1%	0,7%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

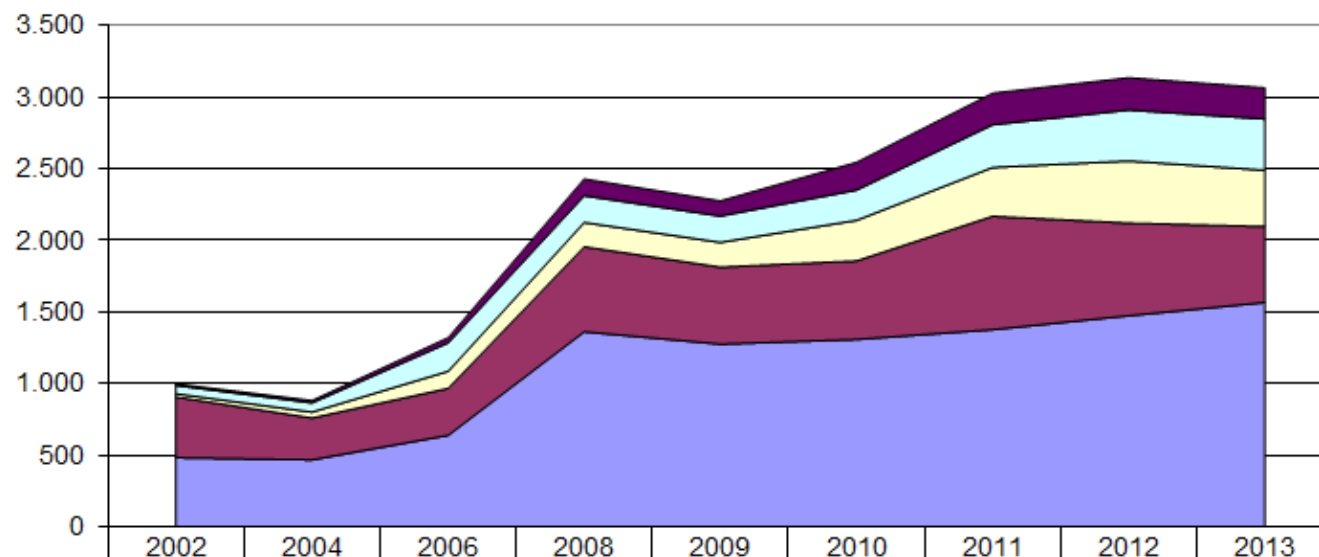
Fonte: DICIG/CGTEC

Número de certificados de Averbação segundo os Principais Países Fornecedores de Tecnologia – 2004/2013

PAÍSES	2004	2006	2008	2010	2012	2013
Estados Unidos	24,6%	26,8%	23,4%	26,5%	27,6%	31,3%
Alemanha	14,1%	14,6%	14,6%	11,4%	14,1%	10,9%
Japão	8,4%	9,4%	10,0%	12,4%	9,9%	14,7%
França	7,0%	6,0%	5,8%	6,4%	7,4%	5,8%
Reino Unido	5,6%	5,3%	4,4%	5,4%	5,4%	6,2%
Itália	5,3%	4,7%	5,4%	3,6%	3,7%	3,5%
Suíça	3,6%	2,6%	3,4%	2,6%	2,7%	2,0%
Canadá	3,8%	3,1%	2,9%	2,5%	2,2%	2,6%
Espanha	3,2%	3,2%	2,5%	3,5%	1,9%	2,6%
Brasil	4,6%	6,5%	8,5%	8,0%	8,1%	4,7%
Demais Países	19,9%	17,8%	19,0%	17,6%	17,1%	15,6%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: INPI/DICIG/CGTEC

Pagamentos realizados ao exterior– 2002/2013 (em milhões de US\$)



	2002	2004	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013
■ Franquias	10	16	35	116	105	193	219	225	217
□ Exploração de Patentes (Cessão e Licença)	59	64	198	187	184	211	298	356	358
□ Uso de Marcas (Cessão e Licença)	22	42	120	170	173	283	340	433	393
■ Serviços de Assistência Técnica	423	292	327	592	536	547	791	646	530
■ Fornecimento de Tecnologia	485	470	641	1.363	1.277	1.310	1.378	1.475	1.568



Obrigado!

Mauro Luz
mauroluz@inpi.gov.br