Nota: O estudo deste módulo requer cerca de 05 horas.

Módulo 12: Contratos de Tecnologia

Objetivos

Depois de estudar este módulo, você poderá:

1. Descrever as características dos contratos envolvendo Direitos de Propriedade Industrial e Tecnologia.

2. Fazer distinção entre os contratos relativos a Direitos de Propriedade Industrial e os contratos que impliquem Transferência de Tecnologia.

3. Descrever as características dos contratos de Franquias Empresariais.

4. Listar e descrever resumidamente as modalidades contratuais previstas pelas normas e regulamentos no Brasil.

5. Listar e descrever os efeitos da averbação/registro dos contratos de Licenciamento e Cessão de Direitos de Propriedade Industrial, Transferência de Tecnologia e Franquias Empresariais.

© WIPO/OMPI

Introdução

Dentre as finalidades do Sistema de Propriedade Intelectual podemos destacar a proteção dos esforços de diferenciação das empresas e de criação de novas tecnologias para o atendimento das necessidades de produção e dos consumidores. O Sistema de Propriedade Intelectual contribui ainda para a difusão de novas tecnologias ao estabelecer as bases institucionais do mercado de ativos intangíveis, por meio do qual ocorre a exploração econômica dos direitos de propriedade intelectual.

Os ativos intangíveis referem-se a competências técnicas e a reputação das empresas, que são importantes para diferenciação e representam vantagens competitivas relevantes para o mercado. Esses ativos intangíveis – dos quais os direitos de propriedade intelectual são um componente fundamental – podem ser elementos críticos para o sucesso econômico das empresas, assim como as máquinas, equipamentos e outros bens materiais. Por isso, a gestão da propriedade intelectual é importante para o crescimento e fortalecimento das empresas e das economias nacionais.

As empresas que possuem ativos intangíveis exploram esses diferenciais quando perseguem os resultados econômicos por meio da atuação direta no mercado. A exploração dos ativos intangíveis também pode ocorrer de forma indireta, por meio da celebração de contrato de licenciamento ou cessão (venda) de direitos de propriedade intelectual ou por contratos de transferência de tecnologia. Esses negócios envolvendo direitos de propriedade industrial e outros ativos de propriedade intelectual, organizados a partir de acordos voluntários, compõem o mercado de ativos intangíveis e de transferência de tecnologia.

No mercado de ativos intangíveis, os detentores de direitos de propriedade autorizam a exploração econômica desses direitos mediante o pagamento de *royalties*, conforme condições estabelecidas no contrato de licenciamento. Os titulares dos direitos de propriedade industrial também podem ceder esses direitos aos interessados nos termos previstos nos acordos de cessão.

No caso de ativos intangíveis não amparados por direitos de propriedade industrial em razão da natureza da tecnologia, requisitos para concessão do direito de propriedade industrial e de interesse do detentor, os negócios no mercado são celebrados na forma de contratos de fornecimento de tecnologia ou prestação de serviços de assistência técnica. Esse é o caso, por exemplo, dos serviços de assistência técnica e do *know how.*

Os contratos envolvendo direitos de propriedade industrial podem ser firmados com titulares residentes no país – como Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT´s) – ou com titulares ou depositantes de direitos residentes em outros países – como empresas estrangeiras. Da mesma forma, nos contratos de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços, os cedentes podem ser residentes ou não residentes.

Classificam-se como contratos de importação os acordos cuja parte licenciadora dos direitos, fornecedora da tecnologia ou prestadora do serviço é domiciliada no exterior; e como contratos internos, aqueles cujas duas partes são domiciliadas no país. Os contratos de importação podem implicar em transferências de recursos para o exterior, enquanto os contratos internos prevêem pagamentos em moeda corrente nacional.

© WIPO/OMPI

O INPI participa do mercado nacional e internacional de ativos intangíveis por meio da averbação de contratos que envolvem direitos de propriedade industrial e do registro de contratos de transferência de tecnologia e serviços de assistência técnica.

Questão de Auto-avaliação (QAA)

QAA 1: O que são ativos intangíveis e como e qual a sua relação com o sistema de propriedade intelecutual?

Resposta QAA 1: Os ativos intangíveis são os elementos imateriais que são importantes para competitividade e para o sucesso no mercado como, por exemplo, a reputação e competências técnicas sob domínio das empresas. Por essa razão, os ativos intangíveis precisam ser geridos pelas organizações assim como máquinas, equipamentos, infraestrutura e outros ativos físicos. No caso, o sistema de propriedade intelectual oferece proteção para os ativos imateriais na forma de direitos de marcas, patentes, desenhos industriais e outros direitos.

Para começar, gostaria que você ouvisse o primeiro segmento de áudio, explicando o que são *contratos envolvendo direitos de propriedade industrial, transferência de tecnologia e franquias empresariais* e quais as suas características.

Segmento de áudio 1: *Então, você poderia me dizer o que é exatamente um contrato envolvendo direitos de propriedade industrial?*

Os contratos envolvendo direitos de propriedade industrial são aqueles cujo objeto são marcas, patentes, desenhos industriais. Esses contratos podem ser de licenciamento para exploração ou uso de direitos ou de cessão de direitos. Nos contratos de licenciamento são estabelecidas as condições de exploração ou uso desses direitos – o que é necessário quando a exploração econômica é realizada por alguém que não é proprietário das patentes, marcas e desenhos industriais. Nos contratos de cessão são estabelecidas as condições do negócio para a mudança de titularidade ou de propriedade dos direitos.

Em outras palavras, o licenciamento pode ser entendido como um aluguel, cujas condições são estabelecidas no contrato, como o valor a ser pago pelo licenciado, o que é chamado, no caso dos direitos de propriedade industrial, *royalties*. Na cessão ocorre uma mudança de dono, a partir dos termos definidos no contrato. A característica específica dos contratos envolvendo direitos de propriedade industrial é que estamos tratando de ativos intangíveis, constituídos na forma de direitos de propriedade industrial, como uma patente, por exemplo.

© WIPO/OMPI

Segmento de áudio 2 *Quais são as características dos contratos envolvendo direitos de propriedade industrial?*

Os contratos envolvendo direitos de propriedade industrial são basicamente acordos de compra e venda, para o caso de cessão, ou de autorização para exploração e uso, para o caso dos contratos de licenciamento de direitos. Tanto para o licenciamento quanto para cessão é necessário especificar com clareza os direitos de propriedade industrial que são objeto da transação econômica, como, por exemplo, o número do registro da marca. É imprescindível definir-se no contrato a data a partir do qual o acordo é válido, seu prazo, além do valor do negócio.

No caso específico dos contratos de licenciamento, é preciso que haja uma definição do prazo de exploração do direito pelo licenciado, como, por exemplo, um contrato de licença de uso de marca com prazo de 10 anos. A definição dos prazos para o licenciamento deve observar os limites de vigência dos direitos que são objeto do licenciamento, que no caso, por exemplo, das patentes de invenção, é de 20 anos, a contar do depósito.

Outra característica do contrato de licenciamento é a definição da extensão dos direitos de uso que estão sendo concedidos na relação entre as partes. A extensão de direito envolve a exclusividade de uso do direito, a possibilidade de sublicenciar o direito; condições gerais para produção e comercialização; produtos e mercados a serem explorados; entre outros elementos que compõem o modelo de negócio acordado entre as partes.

Segmento de áudio 3: *E o que é contrato de transferência de tecnologia?*

Os contratos de transferência de tecnologia envolvem ativos intangíveis, não amparados por direitos de propriedade industrial formalmente constituídos, como é o caso das tecnologias que não cumpriram os requisitos necessários à obtenção de patentes, conforme definido na Lei de Propriedade Industrial. Existem muitas tecnologias que não atendem, por exemplo, ao requisito de novidade em relação ao estado da técnica, mas que podem ser muito relevantes para a competitividade das empresas. Há também a oferta de soluções técnicas específicas de problemas de produção e os serviços de capacitação, fundamentais para formação de competências das empresas.

Em linhas gerais, os contratos de transferência de tecnologia são organizados em duas categorias ou modalidades contratuais : contratos de fornecimento de tecnologia e contratos de serviços de assistência técnica. Os contratos de fornecimento tratam de negócios envolvendo tecnologias não amparadas por direito de propriedade industrial, chamadas *"know how"*. Nos acordos de serviços de assistência técnica, por sua vez, ocorre a contratação de competências para a busca de soluções técnicas específicas, bem como capacitação e treinamento, que é realizado por pessoal especializado.

Nos contratos de transferência de tecnologia precisam ser especificados, com clareza, o objeto do acordo, os produtos associados à tecnologia em

© WIPO/OMPI

referência, os prazos e as condições de uso desses conhecimentos. Vale destacar que é prática comum a celebração de contratos combinados ou mistos, envolvendo o licenciamento de diferentes direitos de propriedade industrial e o fornecimento de tecnologia não amparada por direitos concedidos.

Segmento de áudio 4: *e o que são contratos de franquia empresarial?*

As franquias são negócios que envolvem direitos de propriedade intelectual e prestação de serviços com características particulares, que em muitos países são regulados por legislações específicas, como no Brasil (Lei nº 8.955/94). No caso, os contratos de franquia estabelecem os termos da relação entre franqueados e franqueadores, geralmente baseados em princípios de cooperação e coordenação, compartilhamento de custos, além do compromisso com modelos e padrões que configuram a identidade necessária à organização de uma rede.

Os franqueados são aqueles que aderem a um sistema de franquias e são responsáveis pelas operações e exploração do negócio em território previamente definido. Os franqueadores são os detentores dos ativos de propriedade intelectual – como marcas, patentes e desenhos industriais – que são empregados pelos franqueados para exploração do negócio. Os franqueadores também são responsáveis pelo fornecimento de tecnologia e prestação dos serviços de apoio necessários ao sucesso dos negócios.

Além dos franqueadores e franqueados, o sistema também pode ser constituído por máster franqueados, franqueados especiais, que possuem o direito - estabelecido em contratado - de promover e explorar a expansão do sistema de franquias em uma determinada região. As franquias estão presentes em muitos segmentos no Brasil: comércio, restaurantes, serviços, entre outros.

© WIPO/OMPI

Contratos de cooperação tecnológica

Os contratos de cooperação tecnológica envolvem o compartilhamento de recursos e custos relacionados ao esforço para formação de competências e para o domínio de tecnologias necessárias para a melhoria ou para a criação de novos produtos e processos produtivos. Em geral, esses acordos são formalizados com base em projetos de P&D, que contam com a participação de Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT´s), que possuem infraestrutura e competências especializadas.

Os contratos de cooperação estipulam as responsabilidades em relação ao aporte de recursos necessários para o desenvolvimento das atividades e, também, aos direitos sobre os resultados dos projetos. Os resultados perseguidos por esses projetos, por sua vez, constituem-se no objeto principal dos acordos, que se caracterizam como empreendimentos de risco, em razão da incerteza em relação à consecução dos objetivos estabelecidos.

Nos acordos de cooperação, os direitos de propriedade intelectual, como patentes, e as competências especializadas, como *know how,* são geralmente aportados pelas partes como recursos para os projetos. Os direitos sobre os resultados – incluindo os eventuais ativos de propriedade industrial que resultem dos esforços de P&D – são partilhados pelos participantes ou consorciados na medida do seu interesse e envolvimento com o empreendimento.

Nos contratos de cooperação tecnológica podemos considerar que os ativos intangíveis são utilizados para conquistar-se uma tecnologia ou uma competência, que é nova para os cooperados envolvidos no projeto. Os contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial e fornecimento de tecnologia, por sua vez, têm como objeto a exploração econômica de competência ou do direito previamente existente, que é detido pelo licenciante ou cedente da tecnologia.

Questão de Auto-avaliação (QAA)

QAA 2: Qual é a diferença entre contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial e contatos de fornecimento de tecnologia e serviços de assistência técnica?

Resposta QAA 2: A característica distintiva dos contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial frente aos contratos de fornecimento de tecnologia e assistência técnica é a situação jurídica dos ativos intangíveis que estão envolvidos na negociação. No caso dos contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial, os ativos possuem um titular, reconhecido pelo Estado; enquanto nos contratos de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica, o ativo intangível não é protegido por direito de propriedade.

© WIPO/OMPI

Contratos envolvendo direitos de Propriedade Industrial

Os direitos de propriedade industrial podem ser explorados pelos seus titulares ou depositantes na forma de contratos de licenciamento, que são celebrados, voluntariamente, com interessados em empregar esses ativos intangíveis no desenvolvimento dos negócios. Esses contratos – que costumam ser denominados conforme o tipo de direito envolvido no negócio – são os contratos de Exploração de Patentes, de Exploração de Desenho Industrial e de Uso de Marca.

Os detentores desses direitos de propriedade industrial também podem ceder a titularidade dos mesmos por meio de contratos de compra e venda, conhecidos como contratos de cessão. Nesse contexto, os direitos de propriedade industrial podem ser explorados como ativos tangíveis - como os bens imóveis – cujo direito de uso pode ser licenciado ou cedido.

Os contratos que amparam os negócios envolvendo direitos de propriedade são elaborados a partir das características específicas dos acordos e da vontade das partes havendo, portanto, muitas possibilidades e diferenças entre o conteúdo dos documentos. Particularmente, em relação aos termos associados exclusivamente aos direitos de propriedade industrial, podemos observar diferenças quanto ao chamado objeto contratual, quanto à abrangência dos direitos conferidos, quanto ao prazo do contrato e quanto à remuneração.

Nos itens que seguem são apresentados os elementos que diferenciam os contratos envolvendo propriedade industrial mencionados. Ao final, também são elaboradas considerações sobre os contratos de cessão desses direitos.

O objeto dos contratos de licenciamento dos direitos de propriedade industrial

O objeto contratual compreende a indicação dos direitos de propriedade industrial que estão sendo licenciados pelo titular, denominado licenciante, para um terceiro interessado em sua exploração, no caso, chamado de licenciado. O objeto desses contratos pode envolver tanto os direitos concedidos pelo INPI quanto as expectativas de direitos de propriedade industrial, que são expressas pelos pedidos de marcas e pelas patentes depositas, em situação de análise.

A especificação dos direitos licenciados pelo titular ocorre com a indicação do número e título dos Pedidos ou das Patentes, das Marcas e dos Desenhos Industriais que são atribuídos pelo INPI. Vale lembrar que apenas os direitos concedidos ou depositados no País são reconhecidos como direitos de propriedade industrial.

É possível celebrar acordos envolvendo combinações entre Direitos de Propriedade Industrial, tecnologia não amparada por Direitos de Propriedade Industrial e Prestação de Serviços Técnicos. Este é o caso, por exemplo, de um contrato cujo objeto é o Licenciamento de Exploração de Patentes, Licença de Uso de Marca e Prestação de Serviços de Assistência Técnica.

© WIPO/OMPI

A abrangência dos direitos conferidos pelos titulares nos acordos

Os limites ou a abrangência dos direitos conferidos pelo titular a partir da negociação com o licenciado também são explicitados nos contratos de licenciamento de patentes, marcas e desenhos industriais. Esses limites são indicados, por exemplo, pelas cláusulas referentes à exclusividade ou não-exclusividade para exploração ou uso dos direitos especificados nos contratos.

No caso do licenciamento exclusivo, os direitos de propriedade industrial que compõem o objeto do contrato – como marcas, patentes e desenhos industriais – são licenciados em caráter temporário, conforme acordado no contrato, apenas para um licenciado. Nos contratos de licenciamentos não-exclusivos os direitos temporários de exploração podem ser estendidos para dois ou mais licenciados. Há ainda a possibilidade de o titular conceder direito exclusivo de exploração ou uso e abrir mão da sua exploração, o que é chamado de licença solo.

Os contratos também podem indicar de forma mais detalhada os limites dos direitos que compõem o acordo entre o titular e o licenciado. Nesse sentido, podem ser estipulados os direitos e condições para subcontratação ou para o sublicenciamento pelo licenciado. Além disso, os negócios podem envolver limites, em termos de abrangência, do mercado concedido para exploração das patentes, marcas e desenhos industriais.

O prazo de vigência dos contratos de Propriedade Industrial

Os direitos de propriedade industrial são concedidos como direitos temporários, nas condições gerais estipuladas pela Lei 9.279 de 1996, que é a Lei de Propriedade Industrial em vigor no Brasil. O prazo de vigência dos contratos de licenciamento celebrados entre o titular dos direitos e os licenciados é, portanto, limitado pela vigência ou pela validade desses direitos.

No caso das patentes, o prazo é de 20 anos para as chamadas patentes de invenção e 15 anos para os modelos de utilidade, contados a partir do depósito no INPI. Para Registro de Desenho Industrial o prazo máximo é de 25 anos, também contado da data do depósito. Portanto, cláusulas nos contratos de licenciamento, estipulando prazos maiores que a vigência desses direitos podem ser consideradas nulas de pleno direito.

Quanto aos registros de marca, o prazo de vigência é de 10 anos, contados da data da concessão do direito pelo INPI. A vigência das marcas, no entanto, pode ser prorrogada por períodos iguais e sucessivos, diferentemente dos outros direitos de propriedade industrial. Por essa razão é possível a celebração de contratos de licenciamento de marcas com prazos maiores que os contratos de licenciamento de patentes e desenhos industriais.

© WIPO/OMPI

A remuneração pelo uso dos direitos de Propriedade Industrial

O pagamento recebido como contraprestação pelo licenciamento dos direitos para exploração de patentes, marcas e desenhos industriais é chamado *royalties*. Esse pagamento é acordado conforme o interesse das partes, sendo definido com base em valores praticados no mercado e outras variáveis específicas, como setor de atividade a ser explorado, o poder de negociação da partes e a importância relativa da marca para o sucesso dos negócios.

Além do valor dos *royalties*, os contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial explicitam os detalhes relacionados aos pagamentos e obrigações inerentes aos acordos. Entre esses elementos, que compõem as cláusulas de remuneração, podemos destacar a forma e o método de apuração dos valores devidos, o período de apuração e pagamentos e a responsabilidade pelo pagamento dos custos dos tributos e outras despesas.

Existem duas formas básicas para estipular a remuneração nos contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial, que podem ser combinadas ou mescladas, conforme a vontade das partes. Essas formas básicas são o percentual sobre as vendas dos produtos e serviços associados à tecnologia licenciada e o valor fixo pela exploração dos direitos que são objeto da negociação entre licenciante e licenciado.

Na forma de percentual, o valor total dos *royalties* depende do preço de venda dos produtos e serviços e da quantidade vendida. Na forma de valor fixo, o valor dos royalties é estabelecido previamente em termos absolutos e não depende das vendas realizadas. É possível atribuir-se ainda um valor fixo de *royalties* por unidade vendida ou, ainda, percentual incidente sobre o lucro obtido .

A remuneração dos pedidos de Patentes, Marcas e Desenhos Industriais

No Brasil, as patentes, marcas e desenhos industriais constituem-se em direitos de propriedade industrial formais somente a partir da análise e concessão desses direitos pelo INPI. Com isso, durante o período compreendido entre a solicitação e a concessão dos direitos, as patentes, marcas e desenhos industriais não são considerados direitos formalmente constituídos, isto é, são expectativas de direitos de propriedade industrial.

Nesse contexto, ainda que seja possível o licenciamento de pedidos de patentes, marcas e desenhos industriais o reconhecimento do negócio – nos termos acordados entre partes – está condicionado à análise e concessão desses direitos pelo INPI. Com isso, a averbação da remuneração a título de *royalties* nos contratos envolvendo pedidos de marcas, patentes e desenhos industriais é considerada suspensa até a concessão dos direitos.

© WIPO/OMPI

Particularmente, no caso das marcas, a remuneração é plena de direitos somente a partir da concessão do registro pela Diretoria de Marcas no INPI, quando esse direito é formalmente constituído, de acordo com o regime atributivo de direito de marcas, em vigor no Brasil. No caso das Patentes e Desenhos Industriais, os direitos são formalmente constituídos quando do seu depósito no INPI, o que implica na suspensão temporária da remuneração pelo licenciamento, até data da decisão pelo INPI.

Questão de Auto-avaliação (QAA)

QAA 3: Que variáveis básicas devem ser consideradas na elaboração dos contratos envolvendo direitos de propriedade industrial e tecnologia não amparada por direitos de propriedade industrial?

Resposta QAA 3: Os contratos devem expressar a vontade das partes, o modelo de negócio acordado e as normas e regulamentos em vigor no País. No caso dos contratos de licenciamento de direitos, fornecimento de tecnologia e prestação de serviços podem ser consideradas variáveis fundamentais a abrangência e limites dos direitos conferidos, os prazos contratuais incluindo o período em que vigoram os efeitos do contrato e a forma remuneração pactuada entre as partes.

A Licença Compulsória de Patentes

Os titulares de patente têm o direito de impedir a produção, a importação e a comercialização dos produtos e processos patenteados que não tenham licença. Esses direitos estão relacionados à proteção da propriedade intelectual e promoção do desenvolvimento de novas tecnologias.

Os direitos dos titulares das patentes, no entanto, não são absolutos, na medida em estão sujeitos ao interesse público, direito dos consumidores e da defesa da concorrência. Os limites aos direitos de patentes são previstos na Lei de Propriedade Industrial e o mecanismo da licença compulsória é o recurso formal para coibir os eventuais abusos associados ao direito de patentes.

A Licença Compulsória é uma outorga obrigatória para exploração não exclusiva da patente por terceiros sem autorização pelo titular. É um mecanismo de exceção cujas regras e condições para o requerimento e aplicação são previstas por tratados internacionais e pela legislação nacional.

No Brasil, a Licença Compulsória para repressão de abusos da patente ou de poder econômico só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica de atender ao mercado. No caso de emergência nacional ou de interesse público é declarada em ato do Poder Executivo Federal e poderá ser concedida de ofício.

No âmbito internacional a licença compulsória é reconhecida como uma exceção válida aos direitos conferidos pelas patentes, para prevenir abusos

© WIPO/OMPI

originários desses direitos na Convenção da União de Paris (artigo 5º) e no Acordo TRIPs (artigo 31).

Questão de Auto-avaliação (QAA)

QAA 4: O que são contratos voluntários para exploração econômica dos direitos de propriedade industrial e como se diferenciam das licenças compulsórias de patentes?

Resposta QAA 4: Os contratos voluntários para exploração de direitos de propriedade são os acordos usuais, que são celebrados livremente conforme negociação dos interesses e a vontade das partes, tendo como base os limites e condições previstos em Lei. A licença compulsória, por sua vez, é um mecanismo de exceção, em que o Estado estipula os termos e condições para o licenciamento de patente, tendo como base o interesse público, nas condições previstas em lei.

Os contratos de cessão de Direitos de Propriedade Industrial

Os titulares de patentes, desenhos industriais e marcas podem ceder seus direitos para terceiros mediante um contrato. O contrato de cessão de direitos de propriedade industrial é um instrumento particular que permite ceder todos os direitos, posse, uso, gozo e propriedade sobre patentes, desenhos industriais e marcas.

A cessão pode ser feita em caráter irrevogável e irretratável, obrigando herdeiros e sucessores, diante das testemunhas indicadas e qualificadas, ficando o cessionário investido de poderes para requerer, em qualquer tempo, a transferência para o seu nome desses direitos no INPI.

A cessão pode ocorrer desde a data de depósito até a data de expiração do direito, ou seja, pedidos de patente, de desenho industrial e de marca também podem ser objeto de contratos de cessão. O cessionário poder ser uma pessoa física ou jurídica e a cessão pode ser gratuita ou remunerada.

Contratos envolvendo tecnologias não amparadas por Direitos de Propriedade Industrial

Nem todas as tecnologias e conhecimentos importantes para solução de problemas de produção e para competitividade das empresas são organizados na forma de direitos de propriedade industrial. Como foi mencionado, existem conhecimentos que não atendem os requisitos necessários para obtenção de Propriedade Industrial ou ainda, os detentores dessas tecnologias podem, eventualmente, não se interessar em utilizar os sistemas formais de proteção, como patentes e desenhos industriais.

Os negócios envolvendo conhecimentos e outros intangíveis que não são protegidos por Patentes e Desenhos Industriais e outros mecanismos formais

© WIPO/OMPI

previstos pela Lei da Propriedade Industrial são organizados em contratos de Fornecimento de Tecnologia e de Serviços de Assistência Técnica e Científica. Esses contratos podem ser celebrados em conjunto com contratos cujo objeto são direitos de Propriedade Industrial.

Nos itens que seguem são descritas as características dos contratos de fornecimento de tecnologia e dos contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica. Abordam-se, em particular, as características do objeto desses dois contratos, a abrangência de suas cláusulas e a remuneração desses contratos que não envolvem direitos de propriedade industrial.

O objeto dos contratos que não envolvem Direitos de Propriedade Industrial

Nos negócios envolvendo o fornecimento de conhecimentos e ativos intangíveis não amparados por direitos de propriedade industrial o objeto da negociação é especificado no contrato, juntamente com os direitos e obrigações acordados entre o cedente da tecnologia e o contratante, chamado de cessionário. Em geral, as descrições dessas tecnologias estão associadas a produtos, processos, atividades, operações ou mesmo competências empresariais, conforme a natureza e as características das atividades exercidas pelas partes contratuais.

No caso específico dos contratos de fornecimento de tecnologia o objeto está relacionado aos conhecimentos que podem ser descritos como informações e técnicas destinadas à fabricação e à comercialização de produtos e serviços. Esses conhecimentos e técnicas se apresentam, em geral, na forma de relatórios, manuais e desenhos, que constituem o chamado *know-how* e segredos industriais. A principal característica distintiva desses conteúdos é a possibilidade de sua codificação na forma, por exemplo, de moldes, especificação de materiais, seqüência de montagens e afins.

No caso dos serviços de assistência técnica e científica o objeto contratual envolve o fornecimento de soluções personalizadas, destinadas a resolver problemas específicos de produção ou atividades de apoio para implementação de tecnologias. Em geral esses serviços são indissociáveis da experiência e da capacidade técnica acumulada, sendo caracterizados como conteúdos de natureza tácita – isto é, não passíveis de codificação. Nesse caso, a transferência da tecnologia depende, normalmente, de uma relação mais direta entre as equipes dos profissionais do cedente e da cessionária.

O serviço de assistência técnica e científica é a categoria mais abrangente de transferência de tecnologia. Nesta modalidade são agregadas as atividades de capacitação, contratação de pesquisas, estudos e projetos, serviços especializados de instalações e de acompanhamento técnico de máquinas e equipamentos, elaboração e desenvolvimento de métodos de planejamento, programação e processos de produção, entre outros. Em alguns casos pode ser dispensada a formalização do contrato para a prestação de serviços de

© WIPO/OMPI

assistência técnica, sendo sua prestação formalizada por meio de faturas, que são documentos simplificados, que estipulam os termos básicos da transação.

Serviços que não implicam Transferência de Tecnologia

Os serviços de assistências técnica e científica reúnem um conjunto bastante abrangente de atividades, como foi mencionado. Alguns serviços se destinam a resolver problemas específicos de produção ou são importantes para absorção de tecnologias e para competitividade, outros são acessórios e não estão relacionados ao produto ou processo principais da empresa.

Com base nas características e na natureza dos serviços e sua relação com a atividade fim da empresa, indicada pelo contrato social e produtos e serviços explorados pelas empresas, o INPI reconhece o objeto do contrato de serviços como transferência de tecnologia. Esse reconhecimento ocorre através de registro do contrato ou da fatura de serviços, cujos termos sãopublicados pela Revista da Propriedade Industrial (RPI).

Desse modo, a contratação de serviços de apoio à produção, como agenciamento de compras, consultoria financeira, comercial ou jurídica, por exemplo, não são classificados como contratos de transferência de tecnologia para empresas cujo objeto do contrato social não seja esses próprios serviços. Da mesma forma, não são considerados transferência de tecnologia o suporte, treinamento, licença de uso ou aquisição de cópia única de programa de computador.

Por outro lado, são exemplos de serviços que envolvem transferência de tecnologia os estudos viabilidade técnica; serviços de engenharia básica; serviços operacionais (instalação, montagem, inspeção, supervisão de montagem, início de operação de equipamentos, start-up e manutenção); serviços de engenharia aplicada; serviços de pesquisa e desenvolvimento; serviços geológicos e geotécnicos.

Limites e abrangência das obrigações nos acordos envolvendo tecnologia não amparada por Direitos de Propriedade Industrial

Os termos dos negócios envolvendo conhecimentos e ativos intangíveis não protegidos por direitos de propriedade industrial são estipulados, essencialmente, pelo acordo contratual. Nesses acordos são definidas as condições de uso do objeto, que envolvem, tipicamente, aspectos relacionados à condição para exploração do conteúdo do contrato; confidencialidade das informações transferidas e eventuais direitos e obrigações sobre desenvolvimentos relacionados ao objeto contratual.

As condições para exploração referem-se basicamente aos limites e a abrangência dos mercados a serem explorados pela cessionária, durante a vigência das obrigações do contrato de transferência de tecnologia. As condições de confidencialidade, por sua vez, estipulam os limites temporais

© WIPO/OMPI

dos direitos e obrigações relacionados ao sigilo e livre utilização dos conhecimentos transferidos ao cessionário. Já os direitos sobre os desenvolvimentos relacionados ao objeto contratual, por sua vez, tratam das obrigações e direitos em relação aos novos conhecimentos gerados.

Vale destacar, que as restrições ao uso do conteúdo dos contratos envolvendo conhecimentos não protegidos por direitos de propriedade industrial podem ser consideradas práticas desleais e termos abusivos com base no Direito da Concorrência. A análise das práticas desleais e termos abusivos também são extensivos aos contratos envolvendo direitos de propriedade industrial.

A remuneração pelo Fornecimento de Tecnologia e Prestação dos Serviços

O valor da remuneração pelo fornecimento de tecnologia e pela prestação de serviços é acordado entre as partes com base nos preços praticados no mercado para contratações semelhantes e características do setor de atividade, tal como nos contratos envolvendo direitos de propriedade industrial. Existem, no entanto, diferenças quanto ao modelo de remuneração para os contratos de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica em razão das diferenças nas características do objeto contratual, que são associadas a essas modalidades.

Para o fornecimento de tecnologia são utilizadas, geralmente, formas de remuneração baseadas em percentual sobre vendas dos produtos e serviços associados à tecnologia fornecida ou valor fixo pela exploração da tecnologia que é objeto da negociação. Também é possível a combinação desses modelos de remuneração para o fornecimento de relatórios, manuais e desenhos, que constitui o chamado *know-how* e segredos industriais.

No caso dos serviços de assistência técnica ou científica, o valor relativo ao fornecimento de soluções para problemas específicos de produção ou atividades de apoio para implementação de tecnologias é estipulado, tradicionalmente, com a observância do número de técnicos e no volume de horas alocadas e um valor atribuído por hora para os profissionais empregados nas atividades. Assim, as referências podem ser organizadas com base na chamada taxa/hora de trabalho ou taxa/dia de trabalho.

Questão de Auto-avaliação (QAA)

QAA 5: Como os detentores de propriedade industrial e tecnologias não amparadas por direitos de propriedade industrial podem explorar economicamente esses direitos e conhecimentos?

© WIPO/OMPI

Resposta QAA 5: A propriedade intelectual e os conhecimentos não amparados por direitos de propriedade podem ser explorados diretamente pelos seus detentores, quando os mesmos utilizam esses ativos intangíveis na produção e comercialização de produtos no mercado. Os ativos intangíveis também podem ser explorados de forma indireta pelos seus detentores, por meio de contratos de licenciamento de direitos, fornecimento de tecnologia e prestação de serviços. No caso dos direitos de propriedade industrial, a exploração econômica também pode se dar pela venda desses direitos, por meio de contratos de cessão de patentes, desenhos industriais e marcas.

O contrato de franquia empresarial

Na franquia empresarial, o objeto contratual é a adesão a um negócio cuja exploração ocorre de forma cooperada entre um conjunto de empresas franqueadas sob a coordenação de um responsável pelo sistema, chamado de franqueador. Nesse negócio, o franqueador é o detentor dos ativos intangíveis e dos direitos de propriedade industrial, que são explorados pelos franqueados nas condições estipuladas nos contratos. O franqueador também é responsável pela prestação dos serviços de assistência técnica e outros serviços de apoio importantes para o sucesso do empreendimento.

Assim, os contratos de franquia normalmente detalham as operações e produtos envolvidos no negócio, definem a área territorial para exploração do franqueado, especificam as condições para entrada e saída de empresas no sistema, estipulam balizadores para o desempenho e suporte técnico. Alguns sistemas de franquia contam também com representantes especiais, responsáveis pela disseminação do sistema de franquia em uma região, que são chamados máster-franqueadores.

A remuneração nos contratos de franquia usualmente envolve o pagamento ao franqueador de uma taxa de franquia, uma taxa de royalties e também uma taxa de publicidade. Os valores dependem das características do setor de atividade explorado pelo sistema e também variam conforme a capacidade de mobilização do mercado e reputação do próprio sistema.

A taxa de franquia compreende um valor fixo pago pelo franqueado no início da operação, relativo à entrada no sistema. A taxa de royalties é o pagamento de valor percentual das receitas obtidas pelo franqueado, nas condições definidas no contrato. A taxa de publicidade, por sua vez, compõe um fundo administrado pelos franqueados para as atividades de promoção e desenvolvimento do mercado, sendo geralmente pagas na forma de percentual sobre o faturamento.

No Brasil, o sistema de franquia empresarial é regulado por uma lei específica (Lei 8.955/94), que estabelece as condições para operação desses negócios. Entre as condições necessárias para operação das franquias estão a existência de marca registrada no INPI (ou pedido de registro de Marca) e de Circular de Oferta de Franquias, que é um documento com informações detalhadas sobre a performance do sistema.A averbação de contratos no INPI.

© WIPO/OMPI

No Brasil, o INPI é a instituição responsável pela averbação dos contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial, o registro de contratos que impliquem transferência de tecnologia e também o registro dos contratos de franquias empresarias.

Os segmentos de áudio 5, 6, 7 e 8 abordam o conceito e a finalidade da averbação e do registro dos contratos tendo como base a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).

Segmento de áudio 5: *Você poderia me explicar o que é a averbação do contrato e qual a sua finalidade?*

A averbação ou registro do contrato é o reconhecimento público de um acordo entre as partes que se dá através da publicidade dos termos básicos do negócio. A diferença entre averbação e registro é que a averbação é relativa a contratos que envolvem direitos de propriedade industrial já registrados ou depositados no INPI, já o registro é feito para contratos de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica.

A finalidade da averbação de contratos que envolvem direitos de propriedade industrial e do registro de contratos de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços e franquia é gerar os efeitos jurídicos associados ao reconhecimento público do negócio. A averbação e o registro geram três efeitos jurídicos básicos.

Um deles é o efeito em relação a terceiros, previsto na Lei da Propriedade Industrial. O extrato do contrato, contendo o nome das partes, o resumo do objeto, a remuneração e o prazo, é publicado na RPI e garante a oponibilidade perante terceiros. A oponibilidade, por sua vez, confere segurança jurídica aos negócios com ativos intangíveis.

A averbação e o registro também produzem efeitos fiscais. De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, as importâncias pagas a título de *royalties* pela exploração ou uso de direitos de propriedade industrial e pelo fornecimento de tecnologia e pela prestação de serviços de assistência técnica somente poderão ser deduzidas como despesas operacionais se o contrato for averbado ou registrado no INPI.

O terceiro efeito se aplica somente a contratos de cessão ou licença de direitos de propriedade industrial, de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica que implicam remessas ao exterior. A contratação do câmbio para a remessa dos valores decorrentes destes contratos somente ocorre após a respectiva averbação ou registro no INPI.

© WIPO/OMPI

Segmento de áudio 6: *A averbação dos contratos é obrigatória?*

A averbação e o registro dos contratos não são obrigatórios no Brasil, mas os efeitos jurídicos desse processo podem ser necessários para o cumprimento das obrigações, conforme as características dos acordos. Por isso, a averbação ou o registro é resultado do interesse das partes nos efeitos que ela produz.

Por exemplo, quando uma empresa brasileira, licencia uma marca que pertence a uma empresa espanhola, o contrato terá de ser averbado para que a empresa brasileira efetue o pagamento *royalties* para a empresa espanhola. Nessa situação, a averbação é uma condição necessária para o cumprimento das obrigações contratuais.

Mas duas empresas nacionais, por exemplo, podem celebrar um acordo de licença de uso de marcas sem que esse contrato seja averbado no INPI. Isso, ocorre quando as partes não têm interesse nos efeitos jurídicos da averbação, como o efeito perante terceiros e a dedução fiscal das despesas pelo uso dos direitos de propriedade industrial.

Segmento de áudio 7: A averbação do contratos também é realizada em outros países?

A maior parte dos países conta com instituições dedicadas ao registro de títulos e documentos para oferecer segurança jurídica e fé pública aos atos civis, que também são aplicados aos contratos envolvendo direitos de propriedade industrial e tecnologia. Esses serviços são geralmente oferecidos pelos notários e tabeliões, que são, portanto, os responsáveis pela averbação e registro dos contratos.

No Brasil, a lei da propriedade industrial atribuiu ao INPI a responsabilidade pela averbação e registro desses contratos, por isso contamos com uma instituição especializada nesses serviços. A averbação de contratos é realizada pelo instituto desde a sua criação em 1970. Antes da criação do INPI, o registro desses contratos era efetuado pelo Banco Central do Brasil.

Questão de Auto-avaliação (QAA)

QAA 6: Qual a importância da averbação e do registro dos contratos para exploração dos direitos de propriedade industrial, das tecnologias não amparadas por direitos de propriedade industrial e serviços de assistência técnica?

Resposta QAA 6: Os efeitos da averbação conferem maior segurança jurídica para os contratos de tecnologia através da publicidade, que garante fé pública aos negócios acordados entre as partes. Além disso, a averbação é condição necessária para o cumprimento de obrigações contratuais que envolvem pagamentos em moeda estrangeira e para deduzir as despesas com royalties e serviços de assistência técnica quando da apuração do Imposto de Renda das empresas.

© WIPO/OMPI

O processo de averbação e registros de contratos no INPI

A averbação e o registro de contratos de direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia e serviços de assistências técnica e franquia são realizados por meio de processos administrativos, encaminhados à Coordenação Geral de Contratos do INPI. Esses procedimentos são especificados na forma de instruções normativas, que são publicadas com a finalidade de orientar e informar os usuários dos serviços. No caso, os procedimentos em vigor foram definidos pelo Ato Normativo INPI n° 135 de 1997.

O processo para averbação e registro de contratos se inicia com a apresentação dos documentos que constituem o pedido. Esse pedido pode ser realizado por qualquer uma das partes contratuais. O processo termina com a emissão do Certificado de Averbação ou com o indeferimento do requerimento. O Certificado de Averbação, emitido pela coordenação de contratos do INPI, é o documento que confere publicidade aos termos contratuais averbados ou registrados.

Tanto a emissão dos Certificados de Averbação quanto os eventuais indeferimentos dos pedidos são realizados pelo INPI após análise, considerando a legislação e procedimentos administrativos em vigor. As decisões relacionadas à averbação e ao registro de contratos são publicadas na Revista da Propriedade Industrial (RPI)

A análise de contratos do INPI para efeito de averbação e registro

A análise dos contratos para averbação/registro está organizada em duas etapas, que são o “exame formal” e o “exame técnico”, como é indicado na figura adiante. Em cada uma dessas etapas o requerimento pode sofrer exigências ou pedidos de esclarecimentos complementares, por meio de cartas encaminhadas aos requerentes. Essas exigências e solicitações de esclarecimentos devem ser atendidas para emissão dos Certificados de Averbação.

O exame formal é a etapa de verificação da legalidade dos documentos e o atendimento dos requisitos para o exame técnico. Entre os requisitos formais para averbação podemos destacar, como exemplos, a legalização consular de contratos firmados no exterior, a apresentação de tradução para os documentos em língua estrangeira e, para os requerimentos encaminhados por representantes das partes contratuais, a apresentação da procuração.

O exame técnico é a etapa da análise do conteúdo do contrato para fins de averbação ou registro. Entre as variáveis analisadas destacamos a natureza do o objeto contratual e a situação dos direitos de propriedade industrial envolvidos no negócio, as condições gerais de remuneração e o prazo de vigência contratual frente à vigência dos direitos de propriedade industrial.

© WIPO/OMPI

Questão de Auto-avaliação (QAA)

QAA 7: Como ocorre o processo de averbação de contratos de tecnologia e direitos de propriedade industrial no Brasil?

Resposta QAA 7: A averbação de contratos no Brasil é realizada pelo INPI. Para organização do processo, qualquer uma das partes pode encaminhar os documentos para análise. Depois da análise formal e da análise técnica, a Coordenação de Contratos do INPI emite um Certificado da Averbação com os termos averbados e publica os termos da averbação na Revista da Propriedade Industrial.

Os requisitos para averbação de contratos entre empresas vinculadas

No Brasil, averbação e o registro de contratos de tecnologia entre empresas com vinculação majoritária de capital seguem requisitos específicos em razão das normas fiscais a que essas empresas estão submetidas, em particular, a legislação do Imposto de Renda. Por isso, a análise dos contratos para efeito de averbação e registro entre essas empresas difere dos acordos celebrados entre empresas independentes.

São consideradas vinculadas duas ou mais empresas sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. O vinculo majoritário pode se dar por controle direto do capital, como ocorre entre as matrizes e filiais de empresas multinacionais, ou ainda por controle indireto, por meio de uma empresa do grupo econômico.

Entre os requisitos específicos para os contratos entre empresas vinculadas podemos destacar o limite para os pagamentos de *royalties*. No caso, de 5% das receitas líquidas com vendas para o pagamento referente a licenciamentos de direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia e assistência técnica.

Histórico da averbação de contratos no INPI (BOX)

Podemos dizer que o conjunto das normas e procedimentos que pautam os registros e a averbação de contratos de transferência de tecnologia no Brasil passou por quatro fases distintas de desenvolvimento ao longo das últimas décadas. A partir disto é possível destacar e compreender melhor os principais condicionantes da atuação do INPI, relacionando estas fases à evolução das políticas públicas adotadas pelo País neste período.

Na primeira fase, entre 1950 e 1970, o foco das normas e práticas, em um primeiro momento, era o controle de remessas de royalties e lucros ao exterior e, posteriormente, o estímulo ao desenvolvimento industrial em setores prioritários. As

© WIPO/OMPI

normas representativas dessa fase são a Lei nº 3.470/58, que limitou em 5% a dedução fiscal dos gastos com pagamento de royalties e serviços de assistência técnica, e a Portaria do Ministério da Fazenda nº 436 de 1958, que estabeleceu os coeficientes diferenciados para dedução, conforme o grau de essencialidade dos setores de atividade. O registro dos contratos de tecnologia foi instituído em 1962, com a Lei nº 4.131.

Na segunda fase, entre 1970 e 1990, o foco era a regulação do mercado de tecnologia, a partir da conveniência e interesse dos objetivos e estratégias da política nacional de desenvolvimento industrial. A criação do INPI (Lei nº 5.648/70) foi um dos marcos mais representativos dessa etapa, bem como a instituição do Novo Código da Propriedade Industrial (CPI, Lei nº 5.772/71). Assim, o INPI foi organizado com a missão de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes e outros direitos de natureza análoga. Com o CPI os atos e contratos que implicassem transferência de tecnologia ficaram sujeitos à averbação do INPI.

A terceira fase, entre 1990 e 2000, foi marcada pela flexibilização das normas e dos procedimentos relacionados à averbação de contratos, que ocorreram no contexto das reformas do Estado. A partir daí, o Sistema de Propriedade Intelectual buscaria estimular os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e promover a maior transferência internacional de tecnologia. Nesta etapa, pode-se destacar a aprovação de diversas legislações pertinentes à transferência de tecnologia como, a Lei nº 8.383/91, que revogou os dispositivos impeditivos de remessas, a título de transferência de tecnologia, entre matriz e subsidiárias no País; a Lei de nº 8.955/94, que regulamentava as franquias; a Lei nº 9279/96, que substituiu o Código da Propriedade Industrial de 1971; e outras relacionadas, como a Lei nº 9609/96 (Software); e a Lei nº 9456/97 (Proteção de Cultivares).

A partir dos anos 2000, a averbação e o registro dos contratos passaram a compor o novo contexto baseado na articulação e no fortalecimento do sistema nacional de inovação. As ações relacionadas à defesa da concorrência e à integração internacional da economia brasileira também fazem parte deste cenário recente, em que se destacam os serviços de apoio ao mercado de tecnologia. Nota-se que, nesta etapa, a estrutura do INPI passou por uma reorganização, iniciada a partir de 2004 com o Decreto nº 5.147, visando à modernização dos procedimentos, a melhor prestação de serviços e a maior interação com os usuários.

Questão de Auto-avaliação (QAA)

QAA 8: Porque existem procedimentos específicos para averbação de contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia e serviços de assistência técnica entre empresas vinculadas no Brasil?

Resposta QAA 8: Existem procedimentos específicos para averbação de contratos entre empresas vinculadas em razão das características da legislação fiscal a que essas empresas estão sujeitas, particularmente as normas para apuração do imposto de renda. Na prática, essas normas impõem um limite de até 5% aos pagamentos ao exterior, realizados à titulo de royalties e assistência técnica.

© WIPO/OMPI

Resumo

Os direitos de propriedade industrial e outros ativos intangíveis podem ser explorados pelos seus detentores por meio de contratos de licenciamento, acordos de transferência de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica. Esses negócios compõem o mercado de ativos intangíveis do qual o INPI participa por meio da averbação e do registro dos contratos.

Os contratos envolvendo direitos de propriedade industrial são aqueles cujo objeto são marcas, patentes, desenhos industriais. Esses contratos podem ser de licenciamento para exploração de direitos ou de cessão. Os contratos de transferência de tecnologia tratam de ativos intangíveis, não amparados por direitos de propriedade industrial e os contratos serviços têm como objeto soluções técnicas específicas de problemas de produção e capacitação.

Há também os contratos de franquias empresariais que são voltados para exploração de marcas, outros direitos de propriedade intelectual e serviços de assistência técnica. Esses contratos estipulam os termos da relação entre franqueados e franqueadores, como o compartilhamento das despesas com publicidade e compromisso com modelos e padrões que conferem identidade ao negócio explorado em rede.

Os contratos de tecnologia e franquias são celebrados a partir da vontade das partes observados os limites das normas e regulamentos em vigor no País. No caso dos contratos de licenciamento de direitos, fornecimento de tecnologia e prestação de serviços podemos considerar como aspectos fundamentais a abrangência e limites dos direitos conferidos no acordo, os prazos contratuais incluindo o período em que vigoram os efeitos do contrato e a forma da remuneração pactuada entre as partes.

A averbação ou registro do contrato, realizado pelo INPI, é o reconhecimento público do acordo entre as partes que se dá através da publicidade dos termos básicos do negócio. A finalidade da averbação é gerar os efeitos jurídicos de validade perante terceiros, dedução fiscal e pagamento de royalties ao exterior.

A averbação e o registro de contratos de direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia, serviços de assistências técnica e franquias são realizados por meio de processos administrativos, encaminhados à Coordenação Geral de Contratos do INPI. Após análise formal e técnica dos contratos é emitido o Certificado da Averbação e publicado os termos da averbação/registro na Revista da Propriedade Industrial (RPI).

© WIPO/OMPI

Normas e Regulamentos

Leis

Lei nº 3.470/58 - Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.

Lei nº 4.131/62 - Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências.

Lei nº 4.506/64 - Dispõe sobre o Imposto que Recai sobre as Rendas e Proventos de qualquer Natureza

Lei nº 8.383/91 - Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.

Lei nº 8.661/93 - Dispõe sobre os incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária, e dá outras providências.

Lei nº 8.884/94 - Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências.

Lei nº 8.955/94 - Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências.

Lei nº 9.279/96 - Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Lei nº 9.609/98 - Dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País.

Lei nº 10.332/2001 - institui mecanismo de financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia e para o Programa de Inovação para Competitividade.

Resoluções

Resolução INPI nº 094/2003 - Dispõe sobre o prazo de análise da Diretoria de Transferência de Tecnologia, consoante o disposto nos artigos 211 e 244 da lei nº 9.279/96 e prazo para os efeitos legais, decorrentes do pedido de averbação do contrato.

Atos Normativos

Ato Normativo INPI nº 135/97 - Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia.

Ato Normativo INPI nº 155/00 - Dispõe sobre a instituição de formulários, para apresentação de requerimento na área de Transferência de Tecnologia.

Ato Normativo INPI nº 158/00 - Dispõe sobre a alteração do formulário para apresentação de requerimento de averbação de contratos e faturas, instituído pela alínea "a", do ATO NORMATIVO n° 155, de 07 de janeiro de 2000.

© WIPO/OMPI

Decretos

Decreto nº 55.762/65 - Regulamenta a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, modificada pela Lei nº 4.390, de 29 de agosto de 1964.

Decreto-Lei nº 1.730/79 - Altera a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e dá outras providências.

Decreto Legislativo nº 30/94 - Aprova a Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, as listas de concessões do Brasil na área tarifária (Lista III) e no setor de serviços e o texto do Acordo Plurilateral sobre Carne Bovina.

Decreto nº 3.000/99 - Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.

Decreto nº 3.201/99 - Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória, nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o Art. 71 da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.

Portarias

Portaria/MF nº 436/58 - Estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade.

Circular do Bacen

Circular BACEN nº 2.816/98 - Institui o Registro Declaratório Eletrônico - RDE de operações de transferência de tecnologia, serviços técnicos complementares e importação de intangíveis.

Carta-Circular BACEN nº 2.795/98 - Regulamenta o Registro Declaratório Eletrônico - RDE de operações de transferência de tecnologia, serviços técnicos complementares e importação de intangíveis instituído pela Circular nº 2.816, de 15 de janeiro de 1998.

Decisões da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação da Secretaria de Receita Federal do Brasil

Ato Declaratório (NORMATIVO) Nº 1 - Dispõe sobre o tratamento tributário a ser dispensado às remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e serviços técnicos sem transferência de tecnologia.

Decisão Nº 9 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica Ementa: Dedutibilidade de despesas com royalties e assistência técnica, cientifíca, administrativa ou semelhantes.

© WIPO/OMPI