

Chwartzmann e Pirró: Mudanças no INPI e contratos de tecnologia

31/01/2023

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) alterou entendimentos técnicos e formais sobre o processo de registro e averbação de contratos de tecnologia. Algumas exigências deixaram de existir, enquanto outras foram simplificadas.



As assinaturas digitais — documentos assinados por

assinatura digital — não terão mais a necessidade de apostilamento ou legalização consular. Além disso, serão aceitas outras formas de validação de autenticidade e integridade nas assinaturas digitais, não ficando restrito ao uso de certificados emitidos pelo ICP-Brasil. A alteração já é válida desde o momento da publicação da SEI.

Em virtude da presunção da boa-fé, a necessidade de rubrica em todas as páginas foi substituída nas petições eletrônicas. Agora haverá um campo específico no qual o procurador irá incluir uma declaração se responsabilizando pela veracidade das informações prestadas e dos documentos juntados no processo de averbação.

Foi retirada a obrigatoriedade da assinatura de duas testemunhas nos contratos de transferência de tecnologia, desde que o contrato tenha cidade brasileira como local de assinatura. O entendimento do INPI é de que o ordenamento jurídico não exige a assinatura por duas testemunhas em contratos privados, pois a determinação do inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil limita-se a títulos executivos extrajudiciais.

Também foi removida a necessidade de apresentação de estatuto, contrato social, ato constitutivo e última alteração sobre objeto social e representação legal consolidada, para pessoa jurídica brasileira. Ainda não foi determinado prazo para que a nova disposição seja posta em prática, pois depende da alteração do formulário no sistema do INPI, contudo, a informação é de que ocorrerá em "prazo bastante exíguo".



Agora há possibilidade de registro de contratos de licenciamento de tecnologia não-patenteada/*know-how*.

E, como os pagamentos de royalties são estabelecidos por acordos interpartes, o INPI decidiu que não obstaculizará os pagamentos em contratos que tenham por objeto pedidos de patentes, desenhos industriais e marcas. Com relação aos pedidos de marcas, esclareceu que esses já são considerados bens imateriais com valor patrimonial, conforme artigo 130 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), fazendo parte do patrimônio do solicitante. O pedido apenas deixa de integrar o patrimônio se for arquivado. Decidiu-se, ainda, que será encaminhada uma consulta sobre o tema à Procuradoria Federal Especializada, a fim de verificar a possibilidade de extensão do mesmo entendimento — de integração do patrimônio e possibilidade de pagamento de royalties a contar do pedido de patentes, desenhos industriais e demais ativos de propriedade industrial. O INPI esclareceu que as deliberações acima necessitam de revisão normativa. Dessa forma, até a publicação das normas atualizadas, estão em vigor as normativas atuais.

Além dessas alterações, a Nova Lei Cambial 14.286/2021 — que impacta os Contratos de Transferência de Tecnologia — entrou em vigor no dia 30 de dezembro de 2022. Vanessa ressalta que essa lei, dentre outras coisas, altera algumas regras sobre a remessa internacional de royalties e a submissão de controle e informações macroeconômicas estatísticas ao Banco Central do Brasil (Bacen).

Os Contratos de Tecnologia também foram impactados pela Medida Provisória nº 1.152/2022, publicada em 29 de dezembro de 2022. "A MP 1.152/2022 alterou as regras de preços de transferência (*transfer pricing*) no Brasil, com o objetivo de alinhá-las às diretrizes da OCDE", afirma o Head da área de propriedade intelectual e transações de tecnologia do b/luz Advogados.

A Medida Provisória revogou as regras relacionadas à limitação de dedução de até 5% das despesas com royalties de marcas, patentes e assistência técnica. Os royalties e outros tipos de remuneração envolvendo intangíveis passam a sujeitar-se às mesmas regras de *transfer pricing* de outras transações. A obrigatoriedade da nova sistemática de se iniciará a partir de 1º de janeiro de 2024. No entanto, as empresas poderão optar por já adotar as novas regras de preço de transferência para o ano-calendário de 2023, mas a forma e o prazo para manifestar essa opção ainda estão pendentes de regulamentação. Vale lembrar, ainda, que a MP nº 1.152/2022 somente terá efeito definitivo desde que seja convertida em lei até 1º/6/2023.

A revisão dos aspectos jurídicos dos entendimentos técnicos acima indicados possibilita o estímulo a investimentos e simplificará o fornecimento de tecnologia no Brasil, alavancando o processo de inovação no país.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2023-jan-31/chwartzmanne-pirro-mudancas-inpi-contratos-tecnologia/>