

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2415
18 de Abril de 2017

Comunicados
Seção I



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente

Michel Temer

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS

Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Marcos Pereira

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Presidente

Luiz Otávio Pimentel

De conformidade com a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970, esta é a publicação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, República Federativa do Brasil, que publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil, compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a contratos de Transferência de Tecnologia e assuntos correlatos, além dos que dizem respeito ao registro de programas de computador como direito autoral.

As established by Law nº 5.648 of december 11, 1970, this is the official publication of the National Institute of Industrial Property, an office under the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services, Federative Republic of Brazil, which publishes all its official acts, orders and decisions regarding the industrial property system in Brazil, comprising Trademarks and Patents, as well as those referring to Technology Transfer agreements and related matters, besides those regarding software registering as copyright.

D'après la Loi nº 5.648 du 11 décembre 1970, c'est la publication officielle de l'Institut National de la Propriété Industrielle, un office lié au Ministère de l'Industrie, du Commerce Extérieur et des Services, République Fédérative du Brésil, qui publie tous ses actes, ordres et décisions concernant le système de la propriété industrielle au Brésil, y compris marques et brevets, aussi que ceux référents aux contrats de transfert de technologie et des sujets afférents, en outre que ceux se rapportant à l'enregistrement des programmes d'ordinateur comme droit d'auteur.

Según establece la Ley nº 5.648 de 11 diciembre 1970, esta es la publicación oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, oficina vinculada al Ministerio de la Industria, Comercio Exterior y Servicios, República Federativa del Brasil, que publica todos sus actos, ordenes y decisiones referentes al sistema de propiedad industrial en Brasil, comprendiendo marcas y patentes así que los referentes a contratos de transferencia de tecnología y asuntos corelacionados, además de los referentes al registro de programas de ordenador como derecho de autor.

Laut Gezets Nr. 5.648 vom 11. dezember 1970, ist dies das Amtsblatt des Nationalen Instituts für gewerbliches Eigentum (INPI), eines Organs des Bundesministerium für Industrie, Handel und Dienstleistungen, der Bundesrepublik Brasilien, welches alle Amtshandlungen, Beschlüsse und Entscheidungen über gewerbliches Eigentum in Brasilien, einschliesslich Warenzeichen und Patente, ebenso wie auch Übertragungsverträge von Technologie und Computerprogramme als Urheberrecht veröffentlicht.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE GERAL
SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO

COMUNICADO

Processos de Restituição Deferidos

Informamos que, no mês de abril, a publicação dos pedidos deferidos será feita na segunda RPI do mês, a ser publicada no dia 11/04/2017.

Fernando Cavalcante Pinheiro
Chefe do Serviço de Arrecadação



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

COMUNICADO

Considerando que não haverá funcionamento da Universidade Federal de Pernambuco, onde está localizada a SEDIR-PE, comunicamos que não haverá expediente naquela unidade no dia 13 do corrente.

Em razão disso, informamos que os prazos legais vencidos na referida data prorrogam-se automaticamente para o dia 17 de abril de 2017.

Os prazos a que se refere o presente Comunicado aplicam-se somente para o Estado de Pernambuco.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2017.

Mauro Sodré Maia
Diretor Executivo



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

COMUNICADO

Considerando que não haverá funcionamento do SEBRAE-SE, onde está localizada a SEDIR-SE, comunicamos que não haverá expediente naquela unidade no dia 13 do corrente.

Em razão disso, informamos que os prazos legais vencidos na referida data prorrogam-se automaticamente para o dia 17 de abril de 2017.

Os prazos a que se refere o presente Comunicado aplicam-se somente para o Estado de Sergipe.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2017.

Mauro Sodré Maia
Diretor Executivo



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

INSTRUÇÃO NORMATIVA INPI/PR Nº 070, DE 11 DE ABRIL DE 2017

Assunto: Dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI no uso da atribuição 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 expedição do Certificado de Averbação ou do Certificado de Registro pelo INPI é um ato administrativo cuja finalidade é produzir efeitos em relação a terceiros.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

CAPÍTULO I

DOS CONTRATOS AVERBADOS OU REGISTRADOS PELO INPI

Art. 2º O INPI averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de tecnologia e de franquia a seguir:

I - Licença de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de licença e de sublicença para exploração de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 61 a 63 da Lei nº 9.279, de 1996;

b) o contrato de licença e de sublicença para exploração de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei nº 9.279, de 1996; e,

c) o contrato de licença e de sublicença para uso de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 139 a 141 da Lei nº 9.279, de 1996.

II - Cessão de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de cessão de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 58 a 60 da Lei nº 9.279, de 1996;

b) o contrato de cessão de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei nº 9.279, de 1996; e,

c) o contrato de cessão de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 134 a 138 da Lei nº 9.279, de 1996.

III - Transferência de tecnologia:

a) o contrato de fornecimento de tecnologia (“know how”) que 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; e,

b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.

IV - o contrato de Franquia empresarial regido pela Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994.

Art. 3º Os contratos de exportação de tecnologia estão dispensados da averbação ou registro no INPI.

CAPÍTULO II

DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO OU DE REGISTRO DE CONTRATO

Art. 4º O pedido de averbação ou de registro e outras petições serão apresentados em formulário próprio do INPI, por qualquer das partes contratantes, instruídos com os seguintes documentos:

I - Formulário de pedido de averbação ou de registro;

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

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

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

V - Tradução para o idioma português, quando redigido em idioma estrangeiro;

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

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;

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

§ 1º. Em caso de sublicenciamento de direito de propriedade industrial, o requerente apresentará o contrato ou outro documento contendo a autorização formal do titular desse direito para sublicenciamento;

§ 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, nos termos art. 3º da Lei nº 8.955, de 1994;

§ 3º. Em caso de subfranqueamento, o requerente apresentará o contrato ou outro documento contendo a autorização formal do franqueador para subfranqueamento.

Art. 5º O pedido de averbação ou de registro conterà as seguintes especificações:

I - Partes contratantes;

II - Modalidade contratual;

III - Objeto do contrato;

IV - Valor do contrato;

V - Moeda, valor e forma de pagamento somente para os contratos e faturas de serviços de assistência técnica e científica;

VI - Prazo de vigência do contrato;

VII - Outras observações relacionadas ao contrato, quando for o caso.

Art. 6º O requerente da averbação ou registro será responsável pela validade e licitude do contrato ou fatura.

Parágrafo único. Os contratos e faturas de serviço de assistência técnica e científica serão considerados vigentes até o pagamento das contraprestações, independentemente do tempo em que elas forem realizadas.

Art. 7º No caso de averbação de contratos de licença ou cessão de direitos de propriedade industrial, o título ou o pedido de patente ou de registro deve ter sido concedido ou depositado no INPI.

Parágrafo único. O contrato a ser averbado pelo INPI indicará o número de cada pedido ou título concedido pelo INPI, patente ou registro, e respectivo prazo de vigência.

Art. 8º A decisão proferida pelo INPI relativa ao requerimento de averbação ou registro pode ser:

I - Deferimento e emissão do certificado de averbação ou de registro;

II - Formulação de exigência;

III - Indeferimento fundamentado; ou,

IV - Arquivamento.

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

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

CAPÍTULO III DAS PARTES DO CONTRATO

Art. 9º. Deve constar no contrato a identificação das partes do contrato e de seus representantes legais, nome ou denominação e os endereços completos, com logradouro, cidade, unidade da federação e o país.

Art. 10. O INPI observará os seguintes aspectos em relação ao domicílio ou residência das partes:

I - A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações;

II - Nos contratos envolvendo propriedade industrial a referência será a título concedido ou pedido de direito depositado no INPI.

CAPÍTULO IV DOS PRAZOS

Art. 11. O prazo do contrato de licença de direitos de propriedade industrial não poderá ultrapassar a vigência desses direitos no Brasil.

Art. 12. O cancelamento da averbação ou do registro está sujeito à apresentação de distrato ou instrumento representativo do ato assinado pelas partes contratantes, por meio de petição a ser juntada ao respectivo processo.

CAPÍTULO V DO CERTIFICADO

Art. 13. O Certificado de Averbação ou de Registro conterá as seguintes especificações:

I - Número do processo de averbação ou de registro;

II - Partes contratantes;

III - Modalidade contratual;

IV - Objeto do contrato;

V - Valor declarado do contrato;

VI - Forma de pagamento declarado do contrato para os contratos ou faturas de serviço de assistência técnica e científica;

VII - Prazo de vigência declarado do contrato;

VIII - Prazo de vigência dos direitos de propriedade industrial concedidos pelo INPI, se houver direitos de propriedade industrial em seu objeto;

IX - Data do protocolo do pedido de averbação ou de registro no INPI;

X - Data da publicação do deferimento de averbação ou de registro na Revista da Propriedade Industrial no INPI;

XI - Uma nota informativa com o seguinte conteúdo: “O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior”;

XII - Observações relacionadas ao contrato, quando for o caso.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 14. Aplicam-se aos contratos de licença e de cessão de registro ou de pedido de registro de topografia de circuito integrado as normas previstas nesta Instrução Normativa, observado o disposto nos artigos 41 a 54, da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.

Art. 15. Ficam revogadas as Instruções Normativas nº 16, de 18 de março de 2013, e nº 39, de 22 de junho de 2015.

Art. 16. Esta Instrução Normativa entrará em vigor no dia 1º de julho de 2017.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2017.

LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Presidente



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

COMUNICADO

“No âmbito da melhoria de processos e da maior agilidade conferida ao exame de admissibilidade da entrada na fase nacional dos pedidos depositados via PCT a DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS SOLICITA A ESPECIAL ATENÇÃO dos usuários (depositantes/procuradores) para que não ocorra perda de prazo. A partir da RPI nº 2419 (16/05/2017), por 3 (três) meses, o INPI fará publicações de exigências (código 1.5 da RPI). Não deixe seu pedido ser retirado no Brasil. O prazo para atendimento dessas exigências é de 60 (sessenta) dias contado da publicação, através do código de serviço 207. Por favor, agilize seu processamento utilizando o processamento eletrônico”.