



**PAINEL SETORIAL - INMETRO**

# **PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

**Expositora: Lia de Medeiros  
Coordenadora Geral de Contratos de Tecnologia  
Diretoria de Transferência de Tecnologia e Outros Registros  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI**

**21 de junho de 2007**

- 
- O *INPI* é uma Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.
  - ***Finalidade Principal:*** Executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

## **Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia e outros Registros**

---

### **COORDENAÇÃO GERAL DE CONTRATOS**

**ANALISAR E DECIDIR QUANTO À AVERBAÇÃO  
DE CONTRATOS, NA FORMA DA LEI Nº 9.279, DE  
1996 - ARTIGOS 62, 121,140 E 211**

**- PRODUZIR EFEITOS EM RELAÇÃO A  
TERCEIROS**

# Efeitos da Averbação / Registro de Contratos de Tecnologia

---

- Produzir efeitos em relação a terceiros;
- Legitimar pagamentos ao exterior;
- Permitir a dedução fiscal das importâncias pagas.



# “ A Atuação do INPI nos Contratos

O INPI, desde a sua criação, tem atuado na contratação de tecnologia e no licenciamento de propriedade industrial. Esta atuação historicamente inclui:

a) Autoridade registral especializada quando a títulos de propriedade industrial e dos respectivos contratos;

b) Por delegação, autoridade como ente especializado, para análise substantiva dos contratos para efeitos de cumprimento da legislação cambial e de capital estrangeiro;

c) Igualmente por delegação, e depois por competência legal, autoridade para verificar *ex ante* as condições de dedutibilidade fiscal e de atribuição de benefícios fiscais às partes dos contratos de tecnologia e de propriedade industrial;

d) Autoridade de intervenção no domínio econômico para regular os fluxos de tecnologia para o País.”



# Ato Normativo nº 135

**-Assunto: Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia.**

**CONSIDERANDO** que a finalidade principal do INPI é executar as normas que regulam a Propriedade Industrial, tendo em vista sua função econômica, social, jurídica e técnica; e

**-CONSIDERANDO** que a Lei n.º 9279, de 14 de maio de 1996 (doravante LPI), prevê a averbação ou registro de certos contratos,

**-RESOLVE:**

**-1. Normalizar os procedimentos de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma da LPI e de legislação complementar, especialmente a Lei n.º 4131, de 3 de setembro de 1962, Lei n.º 4506, de 30 de novembro de 1964 e normas regulamentares sobre o imposto de renda, Lei n.º 7646, de 18 de dezembro de 1987, Lei n.º 8383, de 31 de dezembro de 1991, Lei n.º 8884, de 11 de junho de 1994, Lei n.º 8955, de 15 de dezembro de 1994 e Decreto Legislativo n.º 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com o Decreto Presidencial n.º 1355, da mesma data.**

**-O PRESIDENTE DO INPI, no uso de suas atribuições,**

# DIRTEC

## Regulação dos Fluxos de Tecnologia

### Campo Legislativo

---

- 1 – Propriedade Intelectual, sobretudo a Propriedade Industrial.**
- 2 - Comércio Exterior, principalmente a relacionada ao capital estrangeiro.**
- 3 - Fiscal e tributário.**
- 4 - Abuso de poder econômico.**

# Ato Normativo nº 135/97

---

## **I - DA AVERBAÇÃO OU DO REGISTRO**

- 2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.**
- 3. Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os "royalties", os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação.**

# ASPECTOS BÁSICOS DE CONTRATOS

---

*“Em transferência de tecnologia, a possibilidade de adoção de um modelo contratual é remota ou mesmo impossível”.*

*I – Partes*

*II – Considerações*

*III – Definições*

*IV – Objeto*

*V – Território*

*VI – Confidencialidade*

*VII – Pagamentos*

*VIII – Assistência Técnica*

*IX – Lei Aplicável*

*XI – Arbitragem”*

# Ato Normativo nº 135/97

---

## **II. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO**

- 5. A Diretoria de Transferência de Tecnologia prestará o serviço de apoio à aquisição de tecnologia, com objetivo de assessorar as empresas brasileiras interessadas em adquirir tecnologia ou obter licenciamento, no Brasil e/ou no exterior, nas seguintes áreas entre outras:**

# Ato Normativo nº 135/97

---

## **II. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO**

**Na área tecnológica:**

- a) elaborando e colocando à disposição do governo dos interessados, estudos e relatórios relativos às contratações de tecnologia ocorridas nos diversos setores industriais e de serviços, com base nas averbações levadas a efeito pelo INPI, visando dar subsídios à formulação de políticas setoriais e governamentais específicas;**
- b) elaborando, a pedido de parte interessada, pesquisas específicas quanto a patentes eventualmente disponíveis para fins de licenciamento, e/ou identificando, selecionando e indicando fontes de aquisição de "know how", dados técnicos ou assistência técnica específica no exterior, ou no território nacional.**

# Ato Normativo nº 135/97

---

## **II. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO**

**Na área contratual:**

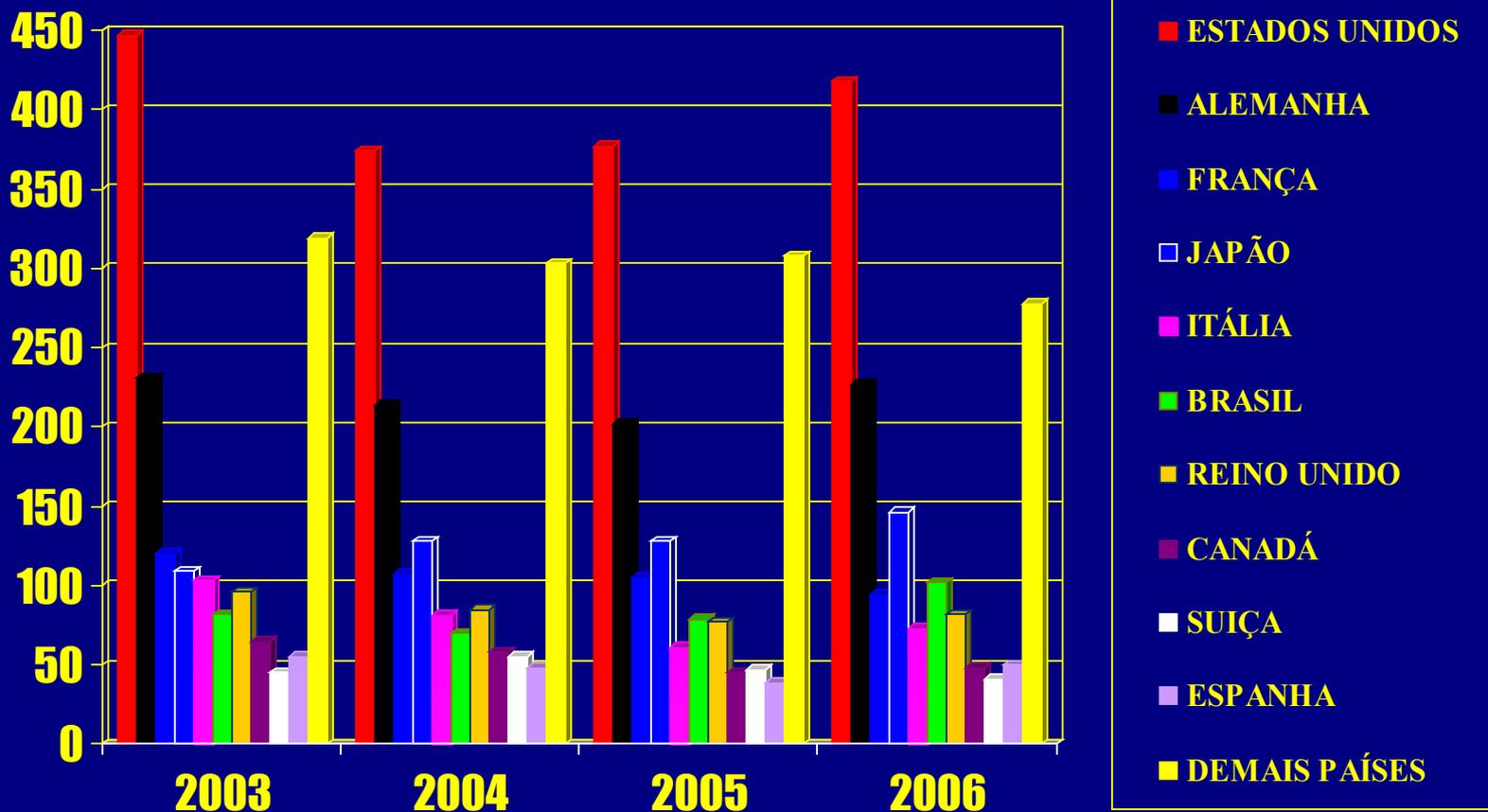
- a) colocando à disposição das empresas domiciliadas no Brasil, dados e aconselhamentos de técnicos habilitados e com larga experiência na análise de contratos, objetivando subsidiar a negociação economia de tecnologia a ser contratada:**
  
- b) colhendo dados e estatísticas quanto à forma de negociação e os preços médios praticados em contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia em setores específicos, nos mercados nacional e internacional, colocando-os à disposição dos interessados.**



# Certificado de Averbação por País Fornecedor da Tecnologia

<b>ANO</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
<b>Alemanha</b>	<b>264</b>	<b>285</b>	<b>303</b>	<b>231</b>	<b>214</b>	<b>202</b>	<b>227</b>
<b>Brasil</b>	<b>112</b>	<b>110</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>70</b>	<b>79</b>	<b>102</b>
<b>Canadá</b>	<b>80</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>58</b>	<b>45</b>	<b>48</b>
<b>Espanha</b>	<b>70</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>50</b>
<b>Estados Unidos</b>	<b>513</b>	<b>547</b>	<b>565</b>	<b>447</b>	<b>374</b>	<b>377</b>	<b>418</b>
<b>França</b>	<b>108</b>	<b>160</b>	<b>153</b>	<b>120</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>94</b>
<b>Itália</b>	<b>91</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>81</b>	<b>61</b>	<b>73</b>
<b>Japão</b>	<b>94</b>	<b>153</b>	<b>151</b>	<b>109</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>146</b>
<b>Reino Unido</b>	<b>84</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>96</b>	<b>85</b>	<b>77</b>	<b>82</b>
<b>Suíça</b>	<b>61</b>	<b>71</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>41</b>
<b>Demais Países</b>	<b>44</b>	<b>370</b>	<b>350</b>	<b>319</b>	<b>303</b>	<b>308</b>	<b>278</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1687</b>	<b>2020</b>	<b>1944</b>	<b>1672</b>	<b>1523</b>	<b>1468</b>	<b>1559</b>

# Certificados de Averbação por País Fornecedor da Tecnologia - 2003/2006



# ENDEREÇOS DA DIRTEC

---

***Homepage: [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br)***

***E-mail: [dirtec@inpi.gov.br](mailto:dirtec@inpi.gov.br)***

***Fax: (21) 2139-3175***

***Tel.: (21) 2139-3608***