



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 conterà 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**