

ALERTA LEGAL



50
ANOS

L.O. BAPTISTA

**INPI PUBLICA
REGULAMENTAÇÃO PARA
SIMPLIFICAR A AVERBAÇÃO DE
CONTRATOS DE LICENCIAMENTO**

Em 30 de dezembro de 2022, o **Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)** deu um importante passo rumo à modernização dos procedimentos de registros de contratos de licenciamento no Brasil. A ata de reunião de 28 de dezembro de 2022 trouxe significativas modificações para a prática brasileira em propriedade intelectual, com o objetivo principal de simplificar as formalidades e agilizar o registro dos contratos.

Entre as medidas propostas, o Instituto buscou simplificar os procedimentos de registros, inclusive quanto à assinatura digital e reduzindo as exigências de testemunhas para a averbação de contratos. Igualmente, a nova normativa traz mudanças relacionadas a documentos societários requeridos nos procedimentos e no pagamento de royalties e seus limites contratuais. Contratos de Licença de Tecnologia Não Patenteada ou Licença de Know-How passaram a ser aceitos para averbação perante o INPI.

Acesse **aqui** o Alerta Legal feito pelo nosso time de **Propriedade Intelectual** para ver em detalhes as principais alterações aprovadas pelo INPI.

Apesar da aplicabilidade imediata das mudanças propostas desde final de janeiro de 2023, o INPI observou existir certa dificuldade na compreensão do caráter normativo da decisão adotada pela autarquia, orientada para substituir as exigências excessivamente burocráticas anteriormente em vigor. Por esse motivo, em 21 de junho de 2023, o Instituto agendou uma reunião, em conjunto com os membros da **Task Force INPI da International Chamber of Commerce (ICC Brasil)** para elaboração de um relatório contendo os principais pontos para aplicação das medidas.

Em 7 de julho de 2023, as Portarias 26 e 27 foram publicadas pelo Instituto, confirmando o caráter normativo das resoluções já contidas na ata em questão. Confira abaixo as principais medidas de cada instrumento:

- **Portaria INPI nº 26**: 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.
 - **Portaria INPI nº 27**: apresenta diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial, de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia.
-

Empresas e partes interessadas já poderão acessar os novos procedimentos simplificados para contratos envolvendo tecnologias, como licenças de marcas e patentes, cessão de direitos de propriedade industrial, transferência de tecnologia e franquias. O INPI também aproveitou a oportunidade para atualizar as diretrizes de exames dos contratos da propriedade intelectual, conforme abaixo:



Simplificação e agilidade: as novas medidas do INPI visam tornar o processo de registro de contratos de licenciamento mais eficiente, eliminando burocracias e reduzindo prazos.



Novos contratos aceitos para registros: a inclusão de Contratos de Licença de Tecnologia Não Patenteada ou Licença de Know-How abre novas possibilidades e facilita a proteção de tecnologias e conhecimentos no Brasil.



Atualização de normas da Propriedade Intelectual: as Portarias 26 e 27 de 7 de julho de 2023 do INPI consolidam as alterações e estabelecem diretrizes claras para os procedimentos de averbação e registro.



Compromisso com a comunidade empresarial, titulares e usuários de direitos de PI: as mudanças têm como foco beneficiar empresas e partes interessadas envolvidas em contratos da propriedade intelectual, proporcionando maior segurança jurídica e eficiência nos negócios.

Nossa equipe de **Propriedade Intelectual** está à disposição para prestar esclarecimentos e orientações sobre o assunto.

Coautoria de: Ana Carolina Gontijo e Carolina Britski Puga

CONTATOS

**André Mendes Espírito Santo Modenesi | Daniela Zaitz
Fabrício Bertini Pasquoto Polido | Renata Castro Veloso**



L.O. BAPTISTA

