

INPI amplia lista de Contratos de Prestação de Serviços dispensados de registro

Por Gabriel Leonardos | gabriel.leonardos@kasznarleonardos.com
e Thereza Gonçalves Curi Abranches | thereza.abranches@kasznarleonardos.com

A lei brasileira exige que os contratos internacionais que importem em transferência de tecnologia sejam registrados junto ao INPI – instituto Nacional da Propriedade Industrial, para que possam ser realizados os pagamentos ao exterior, e para que os montantes respectivos sejam considerados “despesas operacionais” (i.e. dedutíveis na apuração do imposto de renda de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real), dentre outros efeitos. Não há dúvidas que esse rito deve ser seguido pelos contratos de know-how, mas a legislação não é clara com relação aos contratos de prestação de serviços de assistência técnica, uma vez que em relação aos mesmos pode haver, ou não, a transferência de tecnologia.

Historicamente, o INPI sempre se considerou competente para registrar também os contratos de prestação de serviços de assistência técnica, o que gera, para as empresas, mais custos com a burocracia bem como lentidão na obtenção das autorizações legais para a realização de pagamentos. Vale lembrar que o registro desses contratos no INPI frequentemente constitui um requisito necessário para que técnicos estrangeiros possam receber visto temporário de trabalho no Brasil, quando aqui deva ser realizada a prestação dos serviços.

A fim de tentar mitigar o inconveniente causado às empresas com essa interpretação de sua competência registral, o INPI já dispunha, há muitos anos, de uma lista de serviços “não-averbáveis”, ou seja, serviços que podiam ser livremente contratados pelas empresas brasileiros, cujos pagamentos ao exterior podiam ser realizados sem a necessidade de obtenção de um registro autorizativo, caso a caso, junto ao INPI. A lista antiga, contudo, era muito tímida e, por esse motivo, era criticada.

Recentemente, no dia 01 de dezembro de 2015, o INPI publicou a Resolução de nº156, que ampliou o rol de contratos de Serviço de Assistência Técnica e Científica que não são passíveis de registro por não implicarem em transferência de tecnologia.

À listagem original foram incluídos os contratos que compreendem:

- “Serviços de manutenção preventivaprestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natureza;
- Serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração, revisão, inspeção, reforma e recuperação prestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natureza;
- Serviços de supervisão de montagem, montagem, desmontagem, instalação e início de operação prestados em equipamentos e/ou máquinas.”

Em consequência, os contratos internacionais relativos à prestação desses novos serviços passam a ser plenamente eficazes sem a necessidade da obtenção de chancela do INPI, facilitando a realização dos pagamentos pelas empresas brasileiras. A nova listagem atualizada dos serviços cuja contratação e pagamento ficam dispensados de aprovação pelo INPI segue aqui anexa.

Cláudio Roberto Barbosa |
Eduardo Colonna Rosman |
Elisabeth Kasznar Fekete |
Fabiano de Bem da Rocha |
Filipe Leonardos | Gabriel Leonardos |
Gustavo Barbosa | João Luis Vianna |
Liz Starling | Nancy Caigawa |
Rafael Lacaz Amaral | Ricardo Boclin |
Ronaldo Varella Gomes | Tatiana Silveira |



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDÊNCIA

09/11/2015

RESOLUÇÃO

Nº 156/2015

Assunto: Dispõe sobre os serviços de assistência técnica dispensados de averbação pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros – DICIG, consoante com o disposto no art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e o DIRETOR DA DIRETORIA DE CONTRATOS, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS - DICIG, no exercício de suas atribuições previstos nos artigos 136, 159 e 161 do Anexo da Portaria nº 149 de 15 de Maio de 2013, e

CONSIDERANDO o disposto no caput do art. 211 da Lei nº 9.279/96,

CONSIDERANDO que compete ao INPI se pronunciar sobre matéria de direito de propriedade industrial e regulamentá-la através de Resoluções e

CONSIDERANDO o propósito de conferir transparência ao processo de análise elaborado pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros,

RESOLVEM:

Art. 1º Divulgar a lista dos contratos de Serviços de Assistência Técnica e Científica que não são passíveis de registro, por não implicarem em transferência de tecnologia:

- I. Agenciamento de compras incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária);
- II. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios (beneficiamento de produtos);
- III. Serviços de manutenção preventiva prestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natureza;
- IV. Serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração, revisão, inspeção, reforma e recuperação prestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natureza;

- V. Serviços de supervisão de montagem, montagem, desmontagem, instalação e início de operação prestados em equipamentos e/ou máquinas;
- VI. Homologação e certificação de qualidade de produtos;
- VII. Consultoria na área financeira;
- VIII. Consultoria na área comercial;
- IX. Consultoria na área jurídica;
- X. Consultoria visando à participação em licitação;
- XI. Serviços de marketing;
- XII. Consultoria remota, sem a geração de documentos;
- XIII. Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução ou localização de programas de computador (software);
- XIV. Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (software);
- XV. Licença de uso de programa de computador (software);
- XVI. Distribuição de programa de computador (software);
- XVII. Aquisição de cópia única de programa de computador (software).

Art. 2º Fica revogada a Resolução nº 54, de 18 de março de 2013.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI).

LUIZ OTÁVIO PIMENTEL

Presidente

BRENO BELLO DE ALMEIDA NEVES

Diretor de Contratos, Indicações Geográficas e Registros