

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

**Check-list**

**LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE**

**OU DO PEDIDO DE PATENTE**

NUP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contrato de Licenciamento para Exploração de Patentes é o instrumento jurídico pelo qual o titular de patente (ou depositante do pedido de patente no INPI) outorga à terceiro o direito de uso e exploração da invenção.

Base Normativa: Artigo 6º e 7º da Lei nº 10.973/04; artigos 11 e 12 do Decreto nº 9.283/2018; Artigos 61, 62 e 63 da Lei n. 9.279/96 (LPI); Instrução Normativa INPI/PR n. 070, de 11 de abril de 2017; e Resolução INPI/PR n. 199, de 07 de julho de 2017.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº** | **Documentação** | **OBS** |
| **DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELO ENTE PÚBLICO** | |  |
| 01 | Nota/Parecer Técnico da área finalística, que apresente o mérito administrativo, com aprovação da autoridade superior (CONFORME REGULAMENTAÇÃO INTERNA) |  |
| 02 | Justificativa da autoridade competente, em caso de dispensa de licitação. |  |
| 03 | Extrato da oferta tecnológica no sítio eletrônico oficial da ICT pública, caso haja cláusula de exclusividade; sendo dispensável nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração.    \*Os contratos de licenciamento sem cláusula de exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, poderão ser firmados diretamente, na forma do regulamento interno. |  |
| 04 | Minuta do Contrato de Licenciamento para Exploração de Patente\* |  |
| 05 | Caso haja alteração da minuta-padrão disponibilizada pela Procuradoria Federal, a ICT deverá apontar na minuta encaminhada para análise quais itens foram inseridos, modificados ou excluídos e apresentar as justificativas na nota técnica. |  |
| **DOCUMENTOS A SEREM OBTIDOS JUNTO AO PARCEIRO PRIVADO** | |  |
| 06 | Documento social da entidade parceira – documento idôneo (ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor) |  |
| 07 | Cópia dos documentos do Responsável Legal pela Entidade – pessoa que irá assinar o Contrato (RG, CPF e Comprovante de Residência + Ata de Nomeação/Procuração, Termo de Posse ou documento que demonstre a legitimidade para assinar o Contrato) |  |
| 08 | Cópia dos documentos das Testemunhas – RG, CPF e Comprovante de Residência |  |
| 09 | Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ |  |



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 10 | Declaração de que no quadro social da entidade não há integrante que tenha Conflito de Interesse, nos termos da Lei nº 12.813/13 |  |
| 11 | Cópia de documento que comprove que a entidade funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação |  |
| **DOCUMENTOS A SEREM OBTIDOS JUNTO À FUNDAÇÃO DE APOIO** | | |
| 12 | Credenciamento junto ao MEC e MCTIC |  |
| 13 | Estatuto social da Fundação de Apoio, comprovando finalidade não lucrativa e assegurando que os membros dos seus conselhos não são remunerados pelo exercício de suas funções |  |
| 14 | Demonstrações contábeis do último exercício fiscal, atestando sua regularidade financeira e patrimonial, acompanhadas de parecer de auditoria independente. |  |
| 15 | Avaliação de desempenho, aprovada pelo órgão colegiado superior da instituição apoiada, baseada em indicadores e parâmetros objetivos, demonstrando os ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com a colaboração das fundações de apoio |  |
|  | | |

OBS 1: CABE ÀS ÁREAS COMPETENTES OBSERVAR SE, ALÉM DOS DOCUMENTOS ACIMA LISTADOS, providenciar OUTROS NECESSÁRIOS Á INSTRUÇÃO PROCESSUAL. (Esses documentos dependem de cada caso e da regulamentação interna da instituição).

OBS 2: A AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS DOCUMENTOS LISTADOS NO CHECK-LIST DEVERÁ SER JUSTIFICADA PELA DIRETORIA COMPETENTE.

OBS 3: SE ALGUMA DAS PARTES CONTRATANTES RESIDIR NO EXTERIOR SERÁ NECESSÁRIO CONSTITUIR PROCURADOR NO BRASIL COM PODERES PARA REPRESENTÁ-LA JUDICIAL E ADMINISTRATIVAMENTE, INCLUSIVE PARA RECEBER CITAÇÕES.

OBS 4: O CONTRATO DE LICENÇA SOMENTE PRODUZIRÁ EFEITOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS SE AVERBADO NO INPI, SENDO DISPENSÁVEL PARA EFEITO DE VALIDADE DE PROVA DE USO, O CONTRATO DE LICENÇA NÃO PRECISARÁ ESTAR AVERBADO NO INPI.

OBS 5: A AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE LICENÇA TAMBÉM LEGITIMA AS REMESSAS DE DIVISAS AO EXTERIOR,

COMO PAGAMENTO PELA TECNOLOGIA NEGOCIADA; E PERMITE A DEDUTIBILIDADE FISCAL, QUANDO FOR O CASO, PARA A EMPRESA RECEPTORA DA TECNOLOGIA DAS

IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

OBS 6: CASO A ICT DECIDA PELA AVERBAÇÃO DO CONTRATO, DEVERÁ SEGUIR AS DIRETRIZES INDICADAS PELO INPI NA RESOLUÇÃO INPI/PR Nº 199, DE 7 DE JULHO DE 2017.