



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 À 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.