

Elaboração e Negociação de Contratos de Transferência de Tecnologia

Rede Paulista de PI e TT
Nivelamento
24/11/2014



Flávia Oliveira do Prado/Alexandre V. Lima
Gestão para o Empreendedorismo Inovador

www.usp.br/ingtec



CONTEÚDO

- Lei de Inovação e a sua importância para os contratos e convênios;
- Principais pontos a serem negociados em um contrato de transferência de tecnologia;
- Acordo de Confidencialidade ;
- Convênios e Parcerias;
- Contratos de Licenciamento e Fornecimento de tecnologia e
- Edital para licenciamento de tecnologias com exclusividade de instituições públicas e principais cláusulas

AMBIENTE LEGAL

- Código Civil Brasileiro, Lei n° 10.406/2002;
- Lei n° 8.666/1993;
- Leis de inovação federal e estadual e seus decretos de regulamentação;
- Normas administrativas como estatuto, regulamento, diretrizes e resoluções da ICT; instruções normativas dos Ministérios, como Planejamento Orçamento e Gestão, Fazenda, Minas e Energia, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Saúde e Meio Ambiente, bem como Órgãos dos ministérios como CGEN, Tesouro Nacional e o Banco Central e de agências reguladoras como a ANEEL, ANATEL e ANP;
- Decisões do TCU;
- Averbação e registro de contratos e de título de propriedade intelectual no INPI, MAPA, Biblioteca Nacional etc.

Fonte: Pimentel (2010)

Constituição Federal

Art. 218 - O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

Constituição Federal

Art. 219 - O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

Lei de Inovação 10.973/04

Objetivo geral

Incentivar a inovação visando ao aumento da competitividade empresarial nos mercados nacionais e internacionais

Objetivos específicos

- Incentivar a pesquisa científica e tecnológica e a inovação;
- Incentivar a cooperação entre os agentes de inovação;
- Facilitar a transferência de tecnologia;
- Aperfeiçoar a gestão das instituições acadêmicas;
- Estimular os pesquisadores;
- Incentivar a mobilidade dos pesquisadores;
- Estimular a formação de empresas de base tecnológica e
- Estimular o investimento em empresas inovadoras.

Fonte: Rossi(2007)



Lei de Inovação 10.973/04

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, nos termos dos artigos 218 e 219 da Constituição.

Lei de Inovação 10.973/04

Art. 4º As ICT poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos **termos de contrato ou convênio**:

- I - **compartilhar seus laboratórios**, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de **atividades de incubação**, sem prejuízo de sua atividade finalística; e
- II - **permitir a utilização de seus laboratórios**, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos **voltadas para atividades de pesquisa**, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite.

Parágrafo único. A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo **obedecerão às prioridades, critérios e requisitos** aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICT, observadas as respectivas disponibilidades e **assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas**.

Lei de Inovação

10.973/04

Art. 6º É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida.

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput deste artigo, deve ser precedida da publicação de edital.

§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento.

§ 3º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

§ 4º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no [§ 3º do art. 75 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.](#)

§ 5º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo



DECRETO Nº 5.563

Art. 6º É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida, a título exclusivo e não exclusivo.

§ 1º A decisão sobre a exclusividade ou não da transferência ou do licenciamento cabe à ICT, ouvido o Núcleo de Inovação Tecnológica.

Art. 7º É **dispensável**, nos termos do art. 24, inciso XXV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, **a realização de licitação em contratação realizada por ICT** ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

§ 1º A contratação de que trata o caput, quando for realizada com dispensa de licitação e houver **cláusula de exclusividade**, será **precedida da publicação de edital com o objetivo de dispor de critérios para qualificação e escolha do contratado.**

DECRETO Nº 5.563

Art. 9º É facultado à ICT **prestar a instituições públicas ou privadas** serviços compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973, de 2004, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

§ 1º A prestação de serviços prevista no caput dependerá de aprovação pelo órgão ou autoridade máxima da ICT.

§ 2º O **servidor**, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviços prevista no caput poderá **receber retribuição pecuniária**, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a **forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.**

DECRETO Nº 5.563

Art. 10. É facultado à ICT **celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas.**

§ 1º O **servidor**, o militar ou o empregado público da ICT envolvido na execução das atividades previstas no caput poderá **receber bolsa de estímulo à inovação** diretamente de instituição de apoio ou agência de fomento.

§ 2º As partes deverão **prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados** da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 6º deste Decreto.

§ 3º **A propriedade intelectual** e a participação nos resultados referidas no § 2º serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos **recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.**

DECRETO Nº 5.563

Art. 14. É assegurada ao criador participação mínima de cinco por cento e máxima de um terço nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei no 9.279, de 1996. (Lei - Propriedade Industrial)

DECRETO Nº 5.563

Art. 20. A União, as ICT e as agências de fomento promoverão e incentivarão o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito privado, sem fins lucrativos, voltadas para atividades de pesquisa, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura, a serem ajustados em convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender às prioridades da política industrial e tecnológica nacional.

§ 2º A concessão de recursos financeiros sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária, visando ao desenvolvimento de produtos ou processos inovadores, será precedida de aprovação do projeto pelo órgão ou entidade concedente.

§ 3º Os recursos destinados à subvenção econômica serão aplicados no custeio de atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em empresas nacionais.

INFORMAÇÃO - SIGILO

A legislação brasileira sempre destacou o tratamento de informações confidenciais e sigilosas, sejam relacionadas às informações públicas (relacionadas à segurança nacional) ou relacionadas aos segredos comerciais ou industriais (proteção contra a concorrência desleal).

No caso da concorrência desleal, a Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279/96 em seu artigo 195, inciso XI prevê:

“Artigo 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

... XI. divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato...”

Neste caso, mesmo as informações obtidas pelo empregado durante sua atividade laboral, caracterizam informações sigilosas e deverá ser tratada como tal.

Legislação

Constituição Federal	Art. 218 - O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.
	Art. 219 - O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.
Lei 10.973/04 (Inovação)	
Lei Nº 11.196/2005 (do Bem)	
Lei 9.279/96 (Propriedade Industrial)	
Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro)	
Lei nº 8.666/1993 (Licitações)	
Medida Provisória 2.186/2001 (CGEN)	
Lei Nº 9.609/1998 (Software)	

Tipos de Instrumentos

Acordo de confidencialidade

Convênios de P&D

Contrato de transferência de *know how*

Licenciamento (Ex.:Contrato para exploração de patente)

Acordo de transferência de material biológico

Termo de anuência prévia

Contrato de Repartição de Benefícios

CONVÊNIOS E CONTRATOS

As atividades inovadoras de uma empresa dependem em parte da variedade e da estrutura de suas interações com as fontes de informação, conhecimentos, tecnologias, práticas e recursos humanos e financeiros.

Cada interação conecta a empresa inovadora a outros atores no sistema de inovação: laboratórios governamentais, universidades, departamentos de políticas, reguladores, concorrentes, fornecedores e consumidores.

CONVÊNIOS E CONTRATOS

Um convênio é um acordo entre duas ou mais partes visando o desenvolvimento de produto, melhoria de produto, desenvolvimento de serviço, melhoria de serviço, sendo os objetivos comuns às partes envolvidas (não gera obrigação de entrega contra pagamento).

O contrato também é um acordo entre duas ou mais partes, normalmente envolvendo o fornecimento de produto, serviço, melhoria de produto ou melhoria de serviço por uma das partes a outra ou outras, ou pelas partes a outra, sendo a remuneração específica pelo resultado apresentado (gera obrigação de entrega e pagamento).

As pessoas que integram a relação contratual são chamadas de “partes” ou “parceiros”, se a relação for regulada por convênio poderão ser chamadas de “convenientes” ou “partícipes”.

CONVÊNIOS E CONTRATOS

Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) exige:

- Agente capaz; significa que a pessoa física deve ser capaz no mundo jurídico de manifestar sua vontade (ex.: maior de dezoito anos), ou que a pessoa jurídica tenha sido regularmente constituída.
- Objeto lícito, possível, determinado ou determinável; significa que não viola direito e nem causa dano a outrem, seja por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, ainda que exclusivamente moral
- Forma prescrita ou não defesa em lei; significa o cumprimento de certos requisitos expressos em lei, como, por exemplo, os negócios com imóveis ou propriedade intelectual protegida por patente ou registro.

CONVÊNIOS E CONTRATOS

A adoção de instrumentos de convênios ou contratos é indicada e utilizada como ferramenta eficaz para minimizar os riscos inerentes a todo tipo de relação profissional, com ou sem objetivo econômico.

Nos convênios, os recursos envolvidos podem ser entendidos como investimento, uma vez que as partes envolvidas usufruíram dos resultados obtidos, seja por comercialização, royalties, novos investimentos ou outras formas de remuneração definida.

Os contratos podem ser firmados entre instituições públicas ou privadas, privadas e privadas, públicas e públicas.

Não há um modelo único para firmar estes tipos de acordos, uma vez que as vontades dos envolvidos deverá ser a diretriz para o instrumento.

É importante salientar que as pessoas de direito privado que contratarem com a administração pública estão subordinadas à Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei 8.666/93).

CONVÊNIOS E CONTRATOS

O regime jurídico brasileiro dos contratos compreende quatro grandes grupos:

- **“Empresariais”** ou **“Privados”**, que permitem maior poder de arranjo das cláusulas e autonomia da vontade;
- **“Públicos”** ou **“Administrativos”**, entre órgãos da administração pública ou entre instituição pública e particular, mais vantajosos para a administração, onde as partes têm várias limitações impostas pelo Direito Público;
- **“Trabalhistas”**, que tutelam o hipossuficiente, geralmente mais favoráveis ao empregado com menor grau de estudos; e
- **“Consumidores”**, que os protegem, que podem proteger o economicamente mais fraco ou que não tem condições técnicas de avaliar bem o produto ou o serviço, logo, tutela o hipossuficiente (Regulado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990, a seguir CDC).

CONVÊNIOS E CONTRATOS

Uma vez que os acordos de parceria PD&I são firmados, via de regra, com a participação de pelo menos um agente público, devem estar rigorosamente adstritos ao cumprimento do que a lei estabelece. É comum ouvir que “os agentes públicos só podem fazer o que a lei permite, enquanto os agentes privados não podem fazer o que a lei proíbe”.

Fonte: Pimentel (2010)

ELEMENTOS GERAIS

Preâmbulo
Qualificação das Partes, Executores e intervenientes
Aviso de adesão
Considerandos
Definições de termos e expressões
Comunicações

Cláusulas
Objeto
Exclusividade
Territorialidade
Preço
Condições de Pagamento
Garantia de Pagamento
Propriedade Intelectual
Confidencialidade
Garantias e responsabilidades
Outras obrigações:
- Dados, Informações
- Requisitos de qualificação pessoal
- Atualização e novas versões
- Notificações e auditorias
Prazo
Extinção
Penal
Alteração contratual
Autonomia da cláusulas
Transfêrencias
Lei aplicável
Foro ou Cláusulas compromissória de arbitragem
Local e data
Assinatura dos contratantes e intervenientes
Assinatura e CPF das testemunhas

Fonte: Pimentel
(2009)

ELEMENTOS GERAIS

Preâmbulo:

O preâmbulo é a introdução do convênio ou contrato. Neste item, as partes serão identificadas e qualificadas, indicadas por seus contratos ou estatuto social e demais dados que permitam reconhecer legalmente as partes envolvidas no Acordo a ser firmado.

Definições:

Não é obrigatória, mas, vem sendo utilizada cada vez mais para evitar confusão dos termos adotados no instrumento.

Devem ser adotadas definições aceitas pela área do negócio e pelas partes envolvidas, evitando-se termos que possam causar confusão de entendimento ou ambiguidade.

ELEMENTOS GERAIS

Objeto:

Trata-se do assunto do Acordo.

É uma Obrigação de dar, fazer ou não fazer alguma coisa; pode ser uma prestação de serviço de pesquisa, uma parceria de pesquisa e desenvolvimento, uma licença ou cessão de direitos de propriedade intelectual, uma composição, misto ou híbrido de vários tipos de contratos.

Recomenda-se detalhar com precisão a extensão da obrigação.

É importante que o objeto seja claro e de simples entendimento.

Os detalhes poderão ser apresentados em anexo (detalhamento do projeto ou plano de trabalho).

Fonte: Baseado em Pimentel (2009)



ELEMENTOS GERAIS

Preço, condições e garantia de pagamento:

Estipula-se qual será a retribuição pelo objeto a ser cumprido

O valor a ser pago, bem como as condições de pagamento. Pode ser à vista; a prazo, em prestações mensais, bimensais, trimestrais, semestrais, anuais; em valor fixo ou variável por cada serviço prestado; em percentual sobre a comercialização de produto ou de produto obtido por um processo industrial.

Deve indicar o dia de pagamento.

Licenciamento ou cessão de propriedade Intelectual

Royalties

“lump-sum” (pagamento único)

“down payment”

Fonte: Baseado em Pimentel (2009)



ELEMENTOS GERAIS

Propriedade intelectual:

Nesta cláusula são regulados os direitos de propriedade intelectual existentes ou potenciais. Pode ser um ou mais direitos sobre invenção, marca, *design*, *know-how* ou *segredo empresarial*, *topografia de circuito* integrado, documentação técnica, banco/base de dados, informação não divulgada (dados de prova), suas atualizações ou adaptações.

Geralmente todos os dados, informações e conhecimentos existentes anteriormente à celebração do contrato, de posse ou propriedade das partes e/ou de terceiros, que estiverem sob suas responsabilidades, e que forem revelados exclusivamente para subsidiar a execução do contrato, continuarão pertencendo ao detentor, possuidor ou proprietário.

No caso de propriedade intelectual a ser sublicenciada, podem ser fixadas as regras e condições para tal exploração, repartição dos respectivos benefícios, direitos e obrigações, especialmente as condições de uso, royalties, dentro e fora do Brasil.

Fonte: Baseado em Pimentel (2009)



ELEMENTOS GERAIS

Confidencialidade:

Confidencial é o que tem o caráter de secreto, o que está sob sigilo

Nesta cláusula se dispõe sobre a obrigação das partes de guardarem sigilo, por si e por seus funcionários ou subcontratados, no que se refere aos dados, às informações e aos conhecimentos científicos e tecnológicos confidenciais a que tenham acesso em decorrência do contrato.

Nos casos de contrato com instituições de pesquisa e ensino, quando os conhecimentos, informações e dados ao amparo da cláusula de confidencialidade forem objeto de tese, dissertação, monografia, trabalho de conclusão de curso ou relatório de discente, pesquisador ou docente deve ser previsto o procedimento a ser adotado para evitar a violação (quebra) do dever de sigilo

Fonte: Baseado em Pimentel (2009)



ELEMENTOS GERAIS

Garantias e responsabilidades:

Deve deixar claras a responsabilidade e a extensão de garantia de serviço negociado.

Outras obrigações:

Exemplos:

- Dispor sobre as informações ou dados que uma das partes deve repassar para a outra para que seja cumprido o contrato;
- Dispor que a parte contratada deve contar, em seus quadros, com colaboradores que tenham formação especializada ou formação técnica para serviços em determinado área ou setor científico e tecnológico;
- Determinar se haverá e como serão feitas prestações de contas, auditorias, notificações, vistorias;.
- Responsabilidade pela administração e alocação de recursos de projeto etc.

Fonte: Baseado em Pimentel (2009)



ELEMENTOS GERAIS

Prazo de vigência:

Estipula-se por quanto tempo o contrato estará em vigor.

O prazo pode ser estipulado das seguintes formas: determinado e indeterminado

Extinção do contrato:

- Fim do prazo
- Ocorrência da condição extintiva
- Distrato
- Resilição unilateral: ocorre sem justa causa;
- Resolução ou rescisão: quando houver descumprimento de obrigação contratual por qualquer das partes (A resolução ocorre com justa causa).
- Ocorrência de motivo de força maior que impeça o cumprimento temporário ou permanente das obrigações, por qualquer das partes.

Fonte: Baseado em Pimentel (2009)



ELEMENTOS GERAIS

Penalidades

- É estipulada uma pena para a parte que deixar de cumprir suas obrigações previstas no contrato.
- Representada em valores pecuniários, por porcentagem ao valor contratual, ou montante fixo.
- O valor da imposição na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal (CC, art. 412).
- Fica sujeita aos efeitos da cláusula penal, de pleno direito, a parte devedora, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora (CC, art. 408).

Fonte: Baseado em Pimentel (2009)



ELEMENTOS GERAIS

Lei aplicável

Nos contratos internacionais ou quando se sabe que é omissa a lei brasileira, as partes podem prever qual a lei que será aplicada ao contrato, ou, mais amplamente, qual o ordenamento jurídico,

A lei de qual país será invocada para regular a relação jurídica originada pelo contrato no caso de lacuna do contrato.

Aconselha-se que se remeta a solução de controvérsias à arbitragem (lei no 9.307/1996), que é mais flexível e acolhe a autonomia da vontade das partes.

Fonte: Baseado em Pimentel (2009)



ELEMENTOS GERAIS

Foro

As partes determinam o local qual será a sede para a solução de conflito oriundo da relação contratual

Fechamento do contrato

É o espaço final do documento, onde as partes datam e assinam o contrato, dando ao mesmo existência jurídica.

Duas testemunhas devem assinar, dando fé ao instrumento do contrato para que o mesmo possa ter validade e produzir efeitos como título executivo judicial, não precisando passar por todo um processo de conhecimento prévio em juízo. Basta o instrumento do contrato com as duas assinaturas, e ele poderá ser executado, sem necessitar de produção de prova (Código de Processo Civil, Lei no 5.869/1973, art. 585).

Fonte: Baseado em Pimentel (2009)



ELEMENTOS GERAIS

Anexos:

Os anexos são os complementos do contrato. Podem conter as especificações técnicas sobre o objeto do contrato ou plano de trabalho, de pesquisa ou de pesquisa e desenvolvimento.

Fonte: Baseado em Pimentel (2009)



ELEMENTOS GERAIS

Nos Convênios, geralmente, após a cláusula do objeto há:

Metas e objetivos:

O objetivo é a descrição daquilo que se pretende conseguir. A meta, por sua vez, quantifica o que se busca.

Com o intuito de pormenorizar os resultados que se esperam da cooperação e como eles serão alcançados.

Etapas e fases de execução:

Referem-se às informações sobre o que, onde e como cada parte participará do acordo, incluindo responsabilidades e equipe.

Cláusulas – Princípios Gerais

- Releve as ambiguidades das cláusulas, bem como procure simplicidade, clareza e brevidade do linguajar.
- Altere as cláusulas padrões quando estas não estiverem claras para as pessoas na negociação.
- Solicite assistência e a opinião profissional. Evite correr riscos desnecessários.
- Realize o trabalho em equipe e possibilite a leitura do contrato pelas pessoas executivas do negócio.

Fonte: Vaz e Dias (2007)



Exercício

“Sujeito aos termos e condições deste acordo, o licenciante concede ao licenciado o direito não –exclusivo e livre de encargos de *royalties* de licença no território, sem o direito de conceder sublicenciamentos, sob os direitos do licenciante às patentes e outras propriedades intelectuais especificadas no parágrafo 1, de fabricar e utilizar compostos de óxido nítrico no curso do programa de P&D”.
(Texto OMPI – curso o sucesso no licenciamento tecnológico).

O que está errado?

Fonte: Vaz e Dias
(2007)

Transferência de Tecnologia

- ✓ Licenciamento – Portfólio de patentes, Softwares, cultivares, desenho industrial e marcas
- ✓ Projetos cooperativos de P&D, desenvolvimento experimental e tecnológico– patentes em parceria
- ✓ Transferência de *know-how*

Na criação de novas empresas:

- *Startups*
- Incubadoras de empresas
- Parques Tecnológicos

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE

Instrumento firmado entre duas ou mais partes que desejam trocar informações estratégicas sobre determinado assunto de interesse de ao menos uma das partes envolvidas, geralmente com finalidade comercial.

Alguns termos utilizados para designar este tipo de Instrumento: Acordo de Confidencialidade, Termo de Confidencialidade, Contrato de Confidencialidade, *Non Disclosure Agreements* (NDA), *Confidential Disclosure Agreement* (CDA), Termo de Sigilo e Confidencialidade, Termo de compromisso e sigilo, *Proprietary information agreement* (PIA) e *Secrecy Agreement*.

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE

Quando informações podem resultar em conhecimento e/ou tecnologia, mantê-las em segredo pode ser um dos critérios para o sucesso de um negócio.

O principal objetivo é preservar as informações de uma determinada instituição/instituições.

Em princípio, este tipo de Acordo é realizado numa fase anterior à celebração do contrato ou convênio entre as partes.

A partir dos resultados obtidos com as trocas de informações é que a decisão sobre firmar ou não o convênio ou contrato poderá ser tomada.

Em outros casos, os Acordos podem ser estabelecidos em determinada fase de execução de um projeto, justamente quando se deseja impedir a reprodução ou transmissão de informação a terceiros.

Este acordo cria obrigações para ambos contratantes, da mesma forma que os protege.

LICENCIAMENTO

Licença exclusiva: dispensa de licitação e deverá ser publicado um edital com os critérios para qualificação e escolha do contrato

Licença não exclusiva: o contrato poderá ser firmado diretamente entre a ICT e a empresa sem a necessidade da publicação do edital, sendo exigida, de acordo com a Lei de Inovação, a comprovação da regularidade jurídica e fiscal, bem como a sua qualificação técnica e econômico-financeira do contratado.

LICENCIAMENTO COM EXCLUSIVIDADE

Para construção do edital deve-se seguir o segundo parágrafo do artigo 7º do Decreto 5563/05, que deve conter:

- I - objeto do contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento, mediante descrição sucinta e clara;
- II - condições para a contratação, dentre elas a comprovação da regularidade jurídica e fiscal do interessado, bem como sua qualificação técnica e econômico-financeira para a exploração da criação, objeto do contrato;
- III - critérios técnicos objetivos para qualificação da contratação mais vantajosa, consideradas as especificidades da criação, objeto do contrato e;
- IV - prazos e condições para a comercialização da criação, objeto do contrato.

LICENCIAMENTO COM EXCLUSIVIDADE

Para construção do edital deve-se seguir o segundo parágrafo do artigo 7º do Decreto 5563/05, que deve conter:

- I - objeto do contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento, mediante descrição sucinta e clara;
- II - condições para a contratação, dentre elas a comprovação da regularidade jurídica e fiscal do interessado, bem como sua qualificação técnica e econômico-financeira para a exploração da criação, objeto do contrato;
- III - critérios técnicos objetivos para qualificação da contratação mais vantajosa, consideradas as especificidades da criação, objeto do contrato; e
- IV - prazos e condições para a comercialização da criação, objeto do contrato.

LICENCIAMENTO COM EXCLUSIVIDADE

Na especificação do objeto de transferência de tecnologia ou de licenciamento deve-se deixar claro sobre qual tecnologia está sendo ofertada.

Condições de contratação: regularidade jurídica (registro comercial e constituição da empresa) e fiscal, nas esferas municipais, estaduais e federais, bem como qualificação econômico-financeira para exploração da tecnologia (certidão negativa de falência) e qualificação técnica (indicação das instalações e pessoal técnico habilitado para realização do objeto do edital)

LICENCIAMENTO COM EXCLUSIVIDADE

Critérios técnicos objetivos para qualificação das empresas: dependem das características das tecnologias e para cada critério é determinada uma pontuação, de acordo com o grau de importância definido pela ICT.

A empresa escolhida será aquela que obtiver maior pontuação, ou seja, a proposta mais vantajosa.

Na maioria dos editais, espera-se que a empresa tenha condições de desenvolver a tecnologia e internalizá-la por meio do seu departamento de P&D, como por exemplo, no caso das tecnologias embrionárias.

Nas “tecnologias mais desenvolvidas”, verifica-se a capacidade da empresa realizar o “*scale-up*” e comercialização no mercado alvo.

Critérios	Comprovação
Tempo de atuação no mercado. No caso de consórcio, tempo da empresa mais antiga nesse mercado.	Declaração da empresa.
Possuir setor/departamento de P&D em atividade e com capacidade para o desenvolvimento complementar da tecnologia.	Declaração da empresa.
Possuir equipe técnica para desenvolvimento completo do produto	Comprovação do vínculo dos membros da equipe e cópia dos títulos
Comprovação do vínculo dos membros da equipe e cópia dos títulos	Comprovação sucinta dos projetos ou Comprovante do licenciamento, com declaração da respectiva instituição de pesquisa.
Comprovação sucinta dos projetos ou Comprovante do licenciamento, com declaração da respectiva instituição de pesquisa.	Comprovação sucinta dos projetos ou Comprovante do licenciamento, com declaração da respectiva instituição de pesquisa.

Critérios	Comprovação
Demonstrar valor estimado de faturamento para o produto.	Relatório Técnico.
Indicar prazo viável (em meses) para o início da comercialização, após eventuais aprovações necessárias perante órgãos competentes.	Relatório Técnico.
Proposta de percentual de royalties após o lançamento do produto no mercado baseado no faturamento líquido resultantes da comercialização dos produtos fabricados em razão do licenciamento do Direito de Uso e Exploração da Tecnologia, pelo prazo do contrato. Parâmetro: propostas deverão considerar como valor mínimo xx% sobre o faturamento líquido.	Declaração da empresa.
Capacidade de comercialização da tecnologia	Declaração da empresa.
Capacidade de Exportação	Comprovante de Autorização de Fabricação para fins exclusivo de Exportação, em nome da empresa interessada

Baseado nos editais de licenciamento com exclusividade publicados nas páginas eletrônicas das agências de inovação da USP, UNESP, UNICAMP e UFPR



LICENCIAMENTO COM EXCLUSIVIDADE

Em caso de empate:

a empresa vencedora será aquela que obtiver melhor pontuação isolada no critério “prazo de início de comercialização”;

obtiver melhor pontuação isolada no critério “*royalties* fixados sobre o faturamento líquido”;

possuir maior tempo no mercado de alvo da tecnologia.

A Lei de Inovação, bem como o decreto que a regulamenta diz que em igualdades de condições, deverá ser dada preferência à contratação de empresas de pequeno porte.

Também está presente na lei a exigência da publicação do edital no Diário Oficial da União e na página eletrônica da ICT, a fim de tornar as informações essenciais à contratação públicas.

Negociação Boas Práticas

Preparação

Troca de
Informação

Propostas e
Concessões

Acordo

Negociação

Boas Práticas

Preparação

Conhecer o outro lado

Redes Sociais (Ex. LinkedIn);

Empresas S/A, consultar informações financeiras na CVM
([Comissão de Valores Mobiliários](#));

Pesquisador e outros contatos.

Conhecer a sua instituição

Normas, legislação

Políticas (explícitas e implícitas)

Definir interesses da ICT e não posições pessoais do negociador (Pimentel – 2010)

Conhecer o grupo de pesquisa

Quais seus interesses? (Administrar as expectativas e ansiedades dos pesquisadores – Rossi 2007)

Negociação

Boas Práticas

Por quê o parceiro/contratante está negociando?

Parceiro/contratante efetivamente detém a tecnologia/produto ou serviço desejado ou capacidade para obtê-lo.

Os prazos para obtenção da tecnologia/ produto ou serviço estão de acordo com a capacidade do parceiro/contratante de desenvolvê-la.

Os prazos para obtenção da tecnologia/produto ou serviço atendem ao prazos viáveis à empresa.

O custo efetivo para obter a tecnologia/produto ou serviço por parceria/contratação atende à capacidade financeira da empresa.

O *know how* desenvolvido pelo parceiro/contratado é distinto daquele desenvolvido pela empresa contratante ou do estado da técnica ou ainda, acrescenta credibilidade aos clientes/mercado.

Não foram identificadas outras possibilidades mais rápidas e práticas para obter a tecnologia/produto ou serviço desejado pela empresa .

Negociação

Boas Práticas

Preparação

Conhecer a tecnologia

Estágio de desenvolvimento

Áreas de aplicação

Valor da tecnologia



Quanto vale uma tecnologia que registra as horas?



+/- R\$ 6,00



+/- R\$ 10.000,00



+/- R\$ 800,00

VALORAÇÃO

Clássicos

- Fluxo de caixa descontado;
- Comparáveis/similares;
- Ratings.



Taxas de Royalties

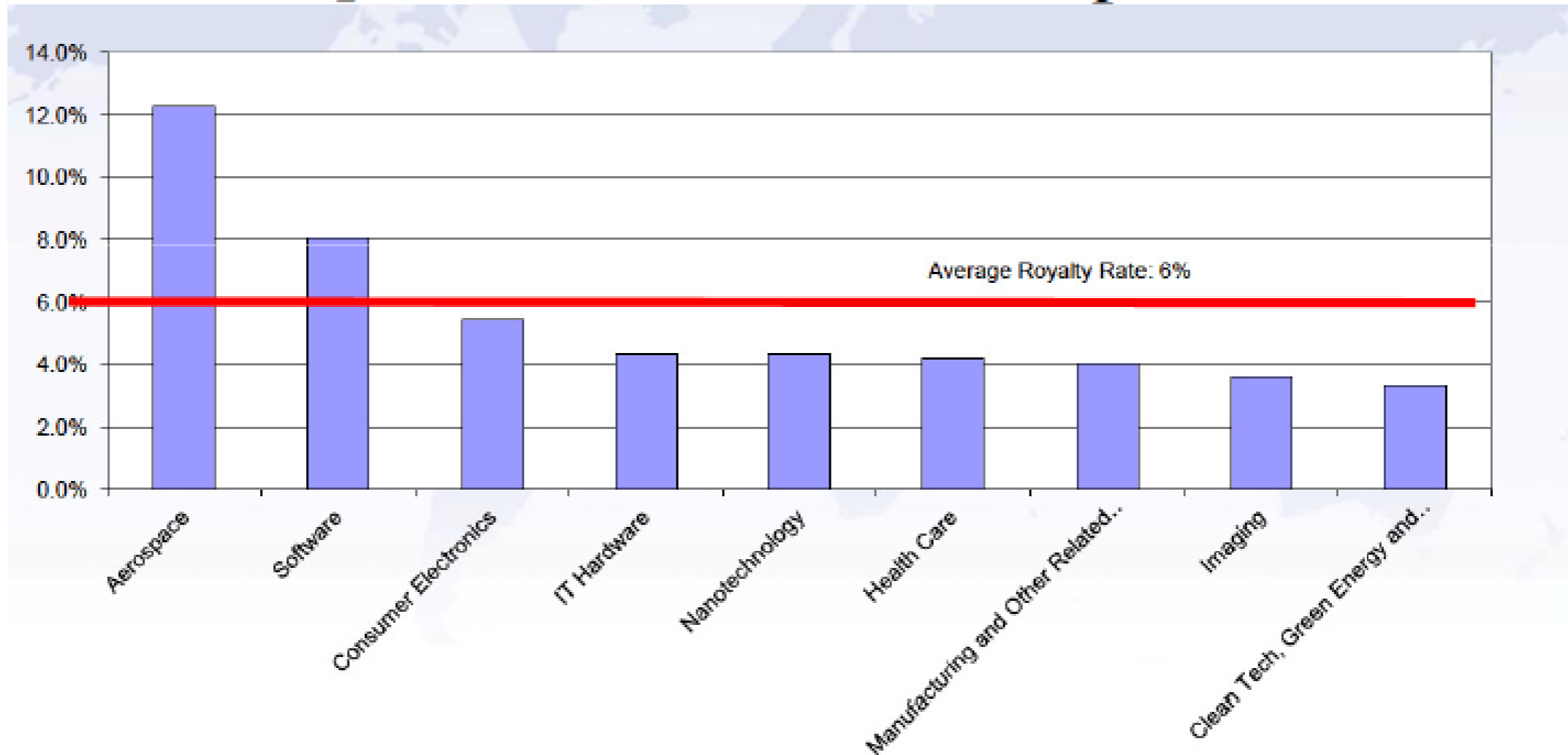
(1980s -2000)

Industry	No. of Licenses	Minimum Royalty Rate	Maximum Royalty Rate	Median Royalty Rate
Automotive	35	1.0%	15.0%	4.0%
Chemicals	72	0.5%	25.0%	3.6%
Computers	68	0.2%	15.0%	4.0%
Consumer Goods	90	0.0%	17.0%	5.0%
Electronics	132	0.5%	15.0%	4.0%
Energy & Entertainment	86	0.5%	20.0%	5.0%
Food	32	0.3%	7.0%	2.8%
Healthcare Products	280	0.1%	77.0%	4.8%
Internet	47	0.3%	40.0%	7.5%
Machines/Tools	84	0.5%	25.0%	4.5%
Media & Entertainment	19	2.0%	50.0%	8.0%
Pharma & Biotech	328	0.1%	40.0%	5.1%
Semiconductors	78	0.0%	30.0%	3.2%
Software	119	0.0%	70.0%	6.8%
Telecom	63	0.4%	25.0%	4.7%
Total	1,533	0.0%	77.0%	4.5%

Fonte: RUSELL (2007)

Average Royalty Rates by Technology Sector

Well-proven IP commands a premium



Source: LES 2012 Royalty Rate Survey

WGCopam - Sucesso no Licenciamento Tecnológico (STL)
OMPI/APPITTe/INPI – Salvador/2014

VALORAÇÃO

Startups: novos modelos

Berkus method - <http://berkonomics.com>

If Exists:	Add to Company Value up to:
Sound Idea (basic value)	\$1/2 million
Prototype (reducing technology risk)	\$1/2 million
Quality Management Team(reducing execution risk)	\$1/2 million
Strategic relationships (reducing market risk)	\$1/2 million
Product Rollout or Sales (reducing production risk)	\$1/2 million



VALORAÇÃO

Startups: novos modelos

Berkus method - <http://berkonomics.com>

- Cayenne valuation calculator

- www.caycon.com/valuation.php

- Questionário que ajusta valor.



Negociação

Boas Práticas

Troca de Informações

Na negociação, sobretudo, ouvir (Rossi - 2007)

Identificar pontos fortes e fracos da transação (Rossi - 2007)

Registrar tudo em ata (Rossi - 2007)

Manter a negociação em sigilo (Rossi - 2007)

Esclarecer todos os pontos para bem expressá-los no contrato
(Rossi - 2007)

Negociação

Boas Práticas

Propostas e Concessões

Preservar pontos importantes para a empresa sem comprometer aspectos fundamentais para a instituição (Rossi - 2007)

Descobrir alternativas que possam oferecer ganhos mútuos aos parceiros (Pimentel – 2010)

Usar e exigir critérios objetivos

Acordo

Preservar as condições acordadas no contrato/convênio.

Averbação de Contratos

De acordo com os artigos 62, 140, 141 e 211 da Lei nº 9.279/96, o INPI tem como atribuição a averbação de todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia e os contratos de franquia entre empresas nacionais ou entre empresas nacionais e sediadas ou domiciliadas no exterior.

Deve ser requerida tanto empresa cedente quanto pela empresa cessionária da tecnologia, da franquia ou dos serviços a serem executados.

Averbação de Contratos

- 1) Produzir efeitos em relação a terceiros, que ocorre a partir da data de publicação na RPI – revista de propriedade industrial;
- 2) Legitimar os pagamentos para o exterior decorrentes de contratos de transferência de tecnologia ou franquia (de acordo com a delegação do Banco Central do Brasil (circular BACEN nº 2.816/98) e,
- 3) Possibilitar a dedutibilidade fiscal dos valores pagos de remuneração pela exploração ou cessão de patentes, pelo uso ou cessão de marcas, bem como transferência de tecnologia (aquisição de know-how, assistência técnica, científica administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) e franquia pelas pessoas jurídicas, de acordo com a delegação de competência da receita federal.

Averbação de Contratos

De acordo com o INPI (2011), baseado no artigo 211 da Lei nº 9.279/96, é dispensável do registro:

- Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.);
 - Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como por exemplo, beneficiamento de produtos;
 - Homologação e certificação de qualidade de produtos;
- Etc ...

Averbação de Contratos

O prazo de processamento do pedido de averbação ocorrerá em até 30 dias corridos, contados a partir da data de protocolo.

A averbação é importante, pois possibilita o desenvolvimento de estudos setoriais, o acompanhamento de gastos em C&T e o desenvolvimento tecnológico.

Averbação de Contratos

Número de Certificados de Averbação segundo os Principais Setores de Atividades da Empresa Cessionária

Setores (IBGE)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Comércio por Atacado e Intermediários do Comércio	34	78	47	61	42	49	61	37	61	63
Eletricidade, Gás e Água Quente	64	88	63	66	48	49	47	59	50	52
Extração de Minerais Metálicos	36	44	63	83	81	52	63	49	65	83
Fabricação de Artigos de Borracha e Plástico	37	56	32	37	34	36	47	34	50	32
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel	70	109	119	94	77	64	62	31	20	23
Fabricação de Coque, Refino de Petróleo	66	80	148	117	115	158	170	193	161	148
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos	30	51	39	123	97	23	31	30	47	151
Fabricação de Máquinas e Equipamentos	97	134	118	26	27	83	64	96	90	36
Fabricação de Produtos Alimentícios e Bebidas	72	62	38	38	31	35	39	51	38	35
Fabricação de Produtos de Metal - Exclusive Máquinas e Equipamentos	101	75	121	74	56	37	43	31	24	43
Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos	41	89	64	38	44	47	31	32	60	36
Fabricação de Produtos Químicos	179	209	168	145	182	158	173	151	160	150
Fabricação e Montagem de Veículos Automotores	137	188	162	114	116	111	155	183	147	224
Metalúrgica Básica	161	158	218	162	164	142	165	131	145	156
Serviços Prestados Principalmente às Empresas	89	117	125	106	101	82	90	53	51	75
Demais Setores	473	482	419	388	308	342	276	325	299	432
Total	1.687	2.020	1.944	1.672	1.523	1.468	1.517	1.486	1.468	1.739

Fonte: DIRTEC – Diretoria de Transferência de Tecnologia e Outros Serviços – INPI (2011)

Acordo de Transferência de Material

O objetivo deste tipo de acordo é controlar o uso do material biológico transferido de uma instituição à outra.

Material Biológico

CGEN

Medida Provisória 2.186-16 de 23 de agosto de 2001

"Patrimônio Genético" como "informação de origem genética, contida em amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontrados em condições *in situ*, inclusive domesticados, ou mantidos em condições *ex situ*, desde que coletados *in situ* no território nacional, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva".

Acesso ao conhecimento tradicional associado: obtenção de informação sobre conhecimento ou prática individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou de comunidade local, para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação industrial ou de outra natureza.

Material Biológico

CGEN

Medida Provisória 2.186-16 de 23 de agosto de 2001

De acordo com o objeto do acesso (patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado) e com a finalidade do acesso (pesquisa científica, bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico), variam os requisitos, a documentação a ser apresentada e o formulário de solicitação a ser enviado, bem como a instituição que avalia a solicitação e emite a autorização (CGEN ou IBAMA).

Termo de anuência prévia

Contrato de Repartição de Benefícios

PARA FINALIZAR...

- O número de parcerias entre entes públicos e privados têm crescido no país
- Há a necessidade de conhecer os principais instrumentos, bem como os elementos constitutivos para poder negociar com os partícipes do acordo de parceria de maneira adequada.
- É necessária a formalização das parcerias previamente, pois se o fruto deste acordo for uma propriedade intelectual, os principais aspectos, como: porcentagem de cotitularidade, quem realizará o depósito, gestão da PI e aspectos sobre a comercialização já estarão regulamentados entre as partes, evitando problemas futuros.

Agradecemos a atenção!

Alexandre Lima
alelima@usp.br

Flávia Oliveira do Prado
foprado@usp.br

REFERÊNCIAS

- Assafim, J. M.L. A Transferência de Tecnologia no Brasil: Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris , 2005
- BRASIL. Lei 10.973. Dezembro de 2004. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm. Acesso em: 12 mar. 2005.
- Cavalcante. **Os acordos ou termos de confidencialidade.** Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/13040/os-acordos-ou-termos-de-confidencialidade>. Acesso em 23.abril.2011.
- INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Patentes. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/pasta_legislacao/lei_9279_1996_html. Acesso em 23.abril.2011.
- Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Propriedade Intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000; p. 384.
- FINEP. Manual de OSLO. Disponível em: www.finep.gov.br/imprensa/sala_imprensa/manual_de_oslo.pdf. Acesso em 30.05.2011.
- Pimentel, L. O. Contratos: introdução aos contratos de prestação de serviços de pesquisa, parceria de pesquisa e desenvolvimento, comercialização de tecnologia e propriedade intelectual de instituições científicas e tecnológicas In: Transferência de Tecnologia : estratégias para a estruturação e gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica / Marli Elizabeth Ritter dos Santos, Patricia Tavares Magalhães de Toledo, Roberto de Alencar Lotufo (orgs.) . -- Campinas, SP : Komedi, 2009.
- Pimentel, L. O (org). Manual básico de acordos de parceria de PD&I : aspectos jurídicos / Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Porto Alegre : EDIPUCRS, 2010.
- Parr, R.L; Royalty Rates for Licensing Intellectual Property. New Jersey: Jonh Wiley & Sons, Inc. 2007.
- Universidade de São Paulo. Minuta de Convênio Acadêmico Comentada. Disponível em: <http://www.pgusp.usp.br/?q=node/187>. Acesso em 21.ago.2011.
- Yang, Samanta. **Open Innovation como Estratégia de Inovação para Indústrias Farmacêuticas Brasileiras: Um Estudo Exploratório.** Disponível em: http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:qP8uzsItUkgJ:scholar.google.com/&hl=pt-BR&as_sdt=0,5. Acesso em 30.mai.2011.