



ProTelecom

Ciclo de Capacitação em Inovação

REALIZAÇÃO



UNIVALI



APOIO



Propriedade intelectual em parcerias

ICT - Empresa



Luiz Otávio Pimentel

Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação do Curso de Pós-Graduação em Direito, Departamento de Direito, Centro de Ciências Jurídicas, de Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Centro Tecnológico – UFSC.

UNIVALI/ACATE, 30 jun. 2010.

Acordo de Parceria

- espécie de contrato, quando realizado com a participação de um sujeito de direito público pode ser um convênio.
- designa “forma *sui generis* de sociedade, ... participantes se apresentam com *deveres diferentes*, tendo, embora, ***participação nos lucros auferidos...***
- *Não é... modalidade de sociedade, que ... se evidencia, em relação aos sócios, fundada em direitos e obrigações mais ou menos análogos e responsabilidades econômicas acerca de composição do capital social.*
- *Na parceria não se faz mister a composição do capital... em regra, o objeto do negócio, é oferecido por um dos parceiros, enquanto outros, apenas, executam serviços necessários à sua exploração”.*^[1]

^[1] De Plácido e Silva. Vocabulário jurídico. v. III, p. 313-314.

A previsão do **Acordo de Parceria** da Lei de Inovação^[1] (art. 9º) se enquadra no conceito, antes citado, ao dispor que:

- **acordos de parceria** podem ser celebrados para realização de **atividades conjuntas** de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, entre instituições públicas e privadas;
- as partes deverão **prever, em contrato ou no próprio Acordo**, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, **assegurando aos signatários o direito ao licenciamento**;
- a **propriedade intelectual e a participação nos resultados** 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.

^[1] Lei nº 10.973/2004.

Caracterização da parceria de **PD&I conjuga** elementos intangíveis e tangíveis alocados pelos parceiros:


- **recursos humanos** e seus conhecimentos, inclusive a **PI** já existente = capital intelectual (serviço de pessoas e bens intangíveis)
- **recursos financeiros**
- **recursos materiais**, como laboratório, equipamentos, instrumentos e instalações necessárias para o serviço de **PD&I**, seus teste e ensaios (bens tangíveis)

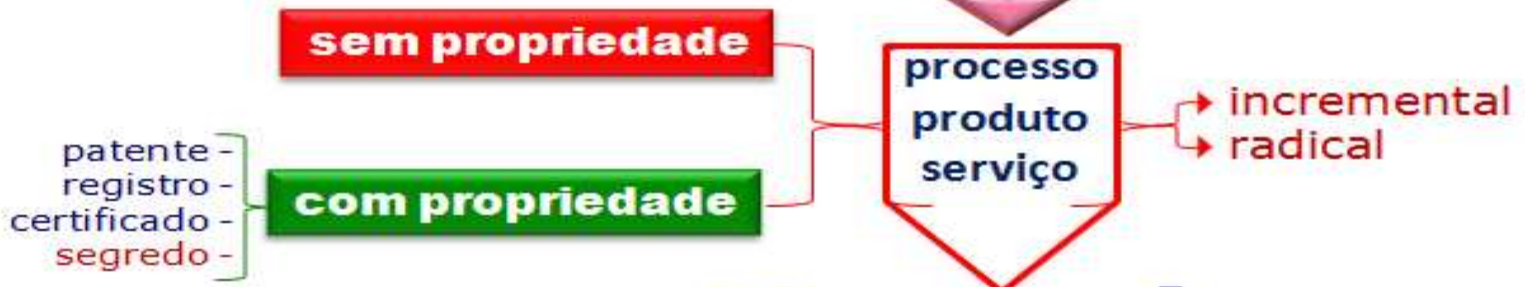
ICT x Empresa [x Governo]

- ▶ **Contratos de permissão e compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações de ICT**
- ▶ **Contrato de transferência de tecnologia**
- ▶ **Contrato de licenciamento**
- ▶ **Contrato de cessão**
- ▶ **Contratos de prestação de serviços**
- ▶ **Acordo de Parceria**

ambiente de inovação



PROBLEMA: interesse comum para resolução de incerteza em C&T voltada para o mercado: gerar inovação 



inovação

Mercado

- Setor empresarial
extração, produção, armazém, distribuição, comercialização ...
- consumo

Tipologia dos contratos na Lei de Inovação benefícios ao pesquisador (servidor público)

Prestação de serviços (Encomenda de Pesquisa)	<ul style="list-style-type: none">• retribuição pecuniária = adicional variável
Parceria para P&D	<ul style="list-style-type: none">• bolsa de estímulo à inovação
Transferência de tecnologia	<ul style="list-style-type: none">• participação resultado (5% a 1/3)

1. Permissão e compartilhamento para utilização de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações

2. Transferência de tecnologia

ambiente de inovação



PROBLEMA: interesse comum para resolução de incerteza em C&T voltada para o mercado: gerar inovação

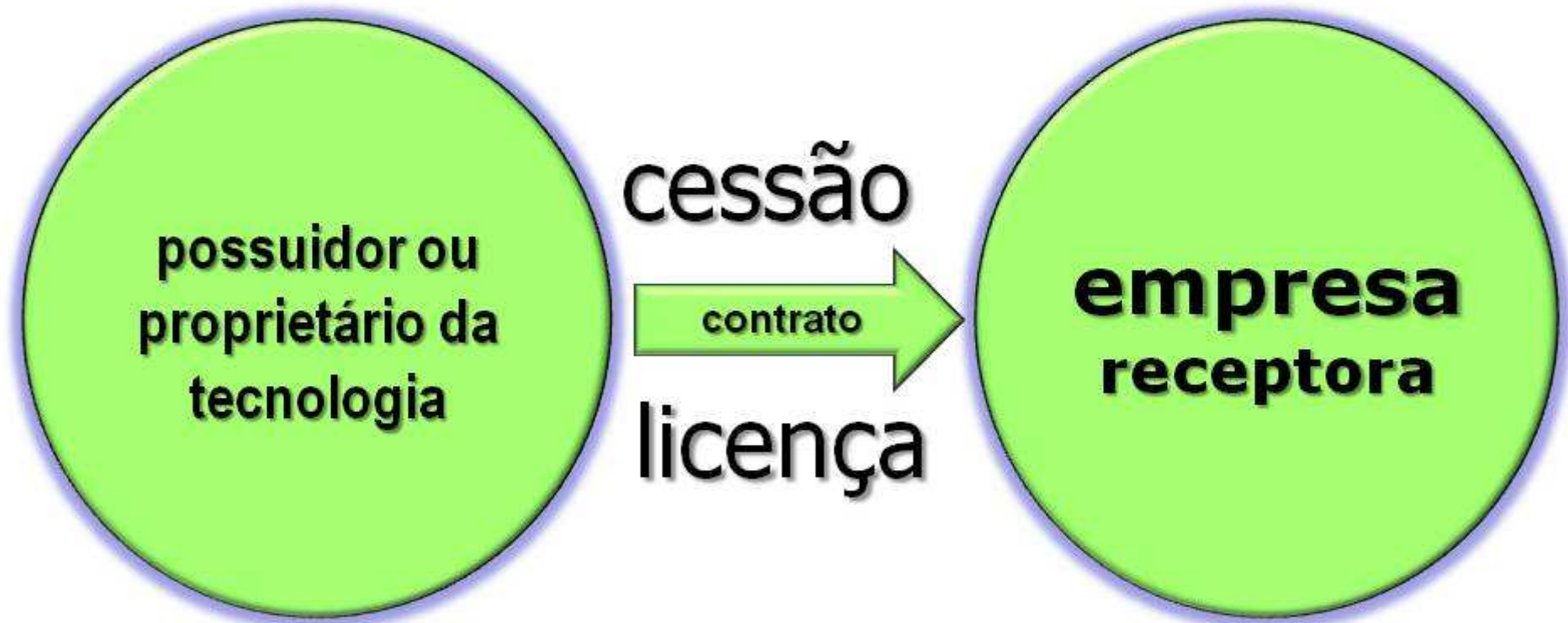


Contrato de transferência de tecnologia (know-how)

** exclusividade*



Transferência de tecnologia



qualquer tecnologia pode ser transferida
negócio pode ser oneroso ou gratuito

REGULAMENTO (CE) Nº 772/2004 União Européia

«**Saber-fazer**» (“know-how”)

um conjunto de informações práticas não patenteadas, decorrentes da experiência e de ensaios, que é:

- **secreto**, não é geralmente conhecido nem de fácil obtenção,
- **substancial**, importante e útil para o fabrico dos produtos contratuais, e
- **identificada**, descrita de forma suficientemente completa, de maneira a permitir concluir que o saber--fazer preenche os critérios de carácter secreto e substancial

Artigo 1º, 1, i.

3. Licenciamento de direitos de propriedade intelectual

LICENÇA

contrato para autorizar o uso e/ou gozo dos direitos,
pode ser onerosa ou gratuita,
exclusiva ou limitada,
caráter de locação ou comodato,
retribuição designada por *royalty*

Partes no contrato: licenciante e licenciado

ambiente de inovação



Contrato de licenciamento

* *exclusividade*



Mercado



- Setor empresarial
extração, produção, armazém,
distribuição, comercialização ...
- consumo

4. Cessão de direitos de propriedade intelectual


CESSÃO

contrato para a transferência de direitos, pode ser onerosa ou gratuita, caráter de venda ou doação

Partes no contrato: cedente e cessionário

ambiente de inovação

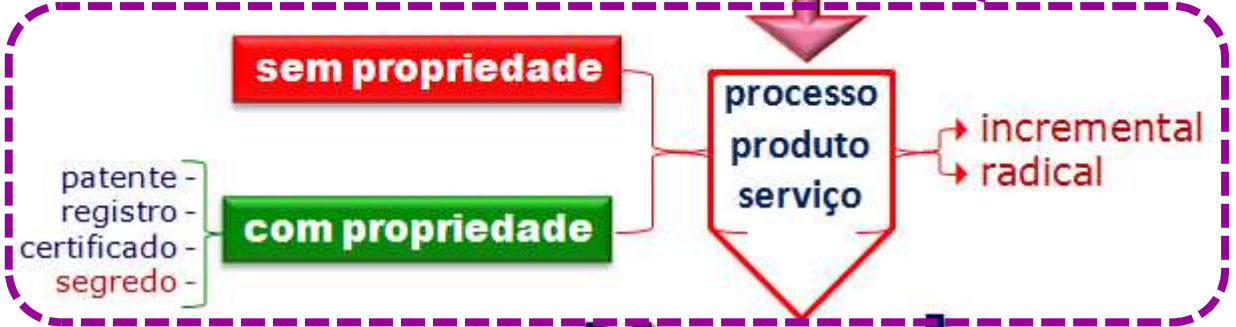
ICT Fundação de Apoio **EMPRESA** Governo órgão de fomento

PROBLEMA: interesse comum para resolução de incerteza em C&T voltada para o mercado: gerar inovação 

 RH =  laboratório equipamento

projeto  ▶ contrato
▶ plano de trabalho

P  + **D**  = **PD&I resultado criação**



Contrato de cessão

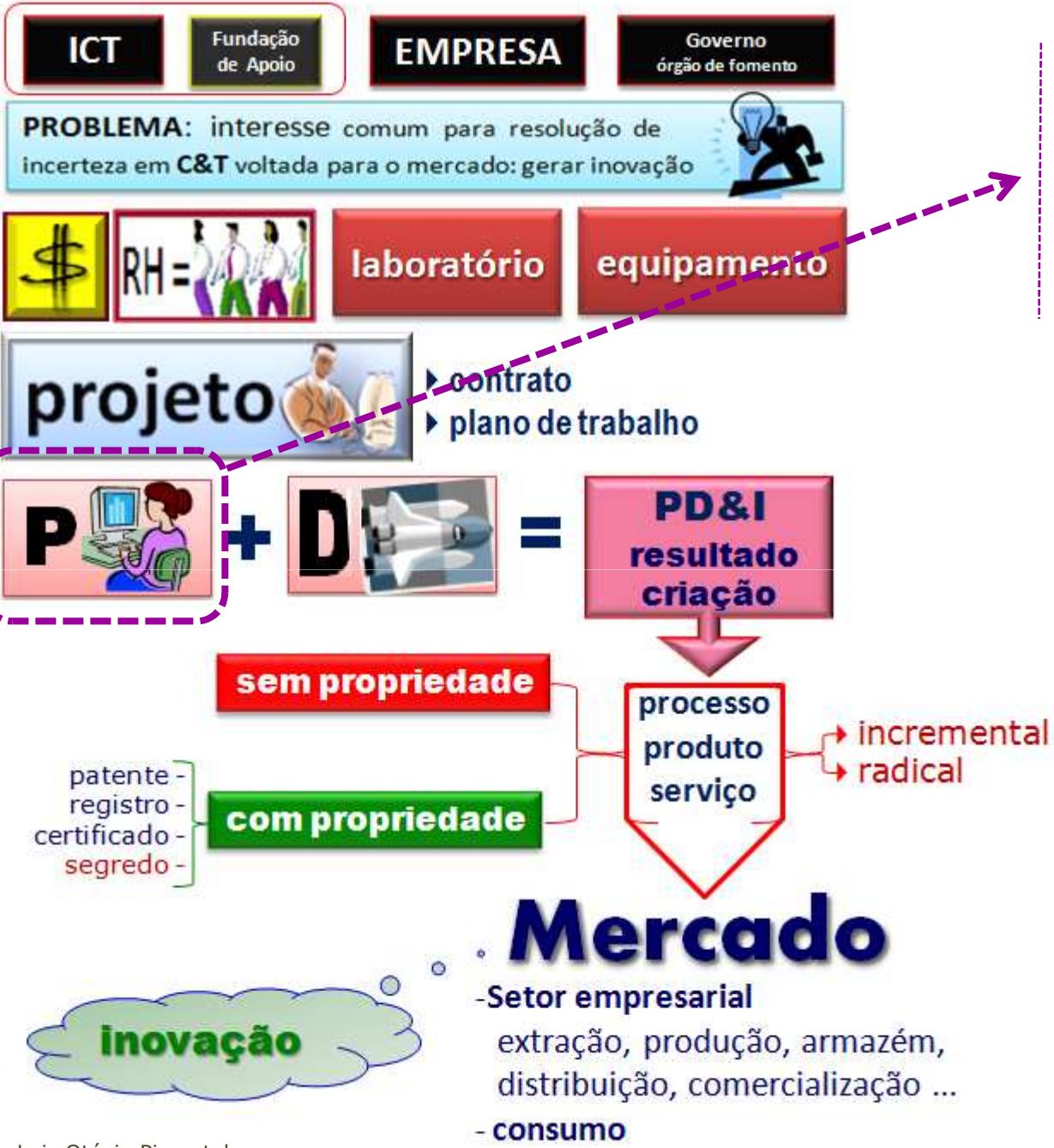
Mercado

inovação

- Setor empresarial
extração, produção, armazém, distribuição, comercialização ...
- consumo

5. Prestação de serviços científicos e tecnológicos

ambiente de inovação



Contrato de prestação de serviços

6. Acordo de Parceria de PD&I

ambiente de inovação



Acordo de Parceria

DECRETO Nº 5.563, 11/10/2005

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. § [...]

§ 2º As partes deverão **prever, em contrato, a titularidade da PI 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.

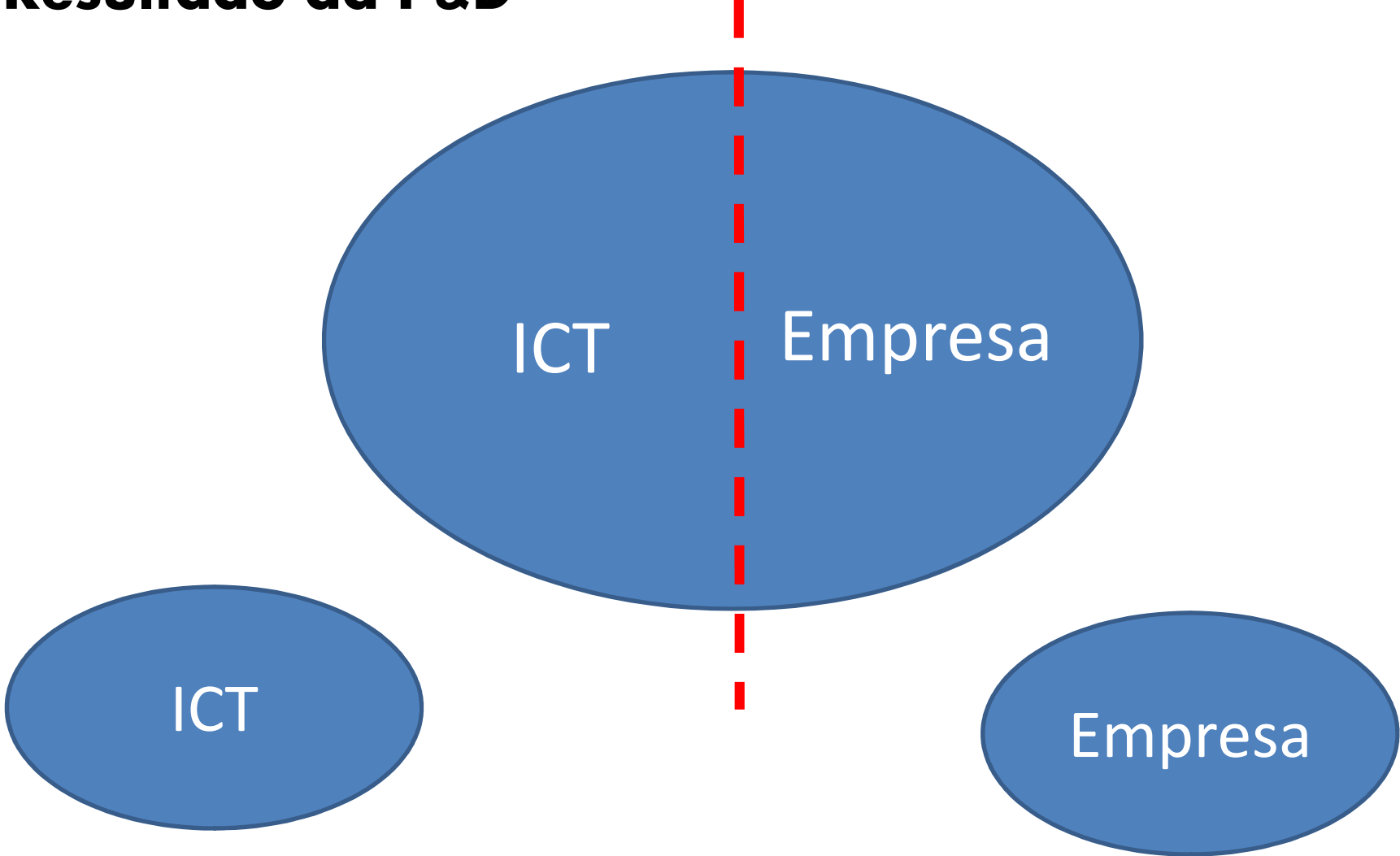
§ 3º A PI e a participação nos resultados referidas no § 2º serão asseguradas, desde que **previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado** do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.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

possibilidades de parceria

<p>ICT tem direitos de PI nos resultados de P&D</p>	<p>concede a Empresa uma licença <u>exclusiva</u> para usar os resultados em um campo especificado</p>	
	<p>concede ao Empresa uma licença <u>não exclusiva</u> para usar os resultados em um campo especificado</p>	<p>Empresa não tem opção de licença exclusiva</p>
		<p>Empresa tem opção de licença exclusiva</p>
<p>Empresa tem direitos de PI nos resultados de P&D</p>	<p>ICT tem o direito de usar os resultados para ensino e pesquisa acadêmica</p>	
	<p>ICT não tem o direito de usar os resultados para ensino e pesquisa acadêmica</p>	

- ICT direitos/titular
- Empresa direitos/titular
- ICT/Empresa direitos comuns/co-titular
- USO
 - comercial (inclui industria) – exclusivo ou não – Empresa
 - ensino/pesquisa – exclusivo [ou não] – ICT
- Fruição
 - comercial (inclui industria) – exclusivo ou não – Empresa
 - ensino/pesquisa – exclusivo [ou não] – ICT
- Disposição
 - comercial (inclui industria) – exclusivo ou não – Empresa
 - ensino/pesquisa – exclusivo [ou não] – ICT

Resultado da P&D



CONTRATO

- Conceito
- Objeto do contrato
- Direitos de propriedade intelectual relacionadas ao contrato
- Segredo x concorrência desleal
- Exclusividade
- Cláusulas do contrato
- Legislação Relacionada
- Jurisprudência

- **PARTES**
- **CONSIDERANDOS**
- **Objeto**
- **Definições**
- **Preço e prazo pgto.**
- **Prazo P&D**
- **Confidencialidade** (segredo e exceções)
- **PI:** titularidade, despesas PI, exploração e seu prazo, exclusividade (geográfica, aplicação, por prazo determinado, limites), "royalties"
- **Divulgação e publicações** (prazos)
- **Responsabilidades:** relatórios periódicos da P&D
- **Obrigações:** comunicações/autorizações, coordenador, fiscal, legais, fiscais
- **Rescisão, distrato, etc.**
- **ANEXOS:** Plano de trabalho (exemplo), protocolo transferência
- **Foro/direito aplicável**
- **COMENTÁRIOS:** "Nine..", contrato Petrobras/Andifes; P&D Aneel; interpretação da possibilidade de exploração exclusiva do parceiro co-titular

7. Registro e averbação de contratos no INPI e outros órgãos públicos responsáveis por registros e certificados de propriedade intelectual

Lei nº 9.279/1996, art. 211
Ato Normativo INPI nº 135/1997
Contratos de transferência de tecnologia

Cabe ao INPI averbar os contratos de:

- Licença de Patentes e de Marcas
- Fornecimento de tecnologia não patenteada (know-how)
- Prestação de serviços técnicos (quando houver efetiva transferência de tecnologia)
- Franquia - Lei nº 8.955/1994

Tipos de Contratos de transferência de tecnologia

- **EXPLORAÇÃO DE PATENTES**
- **FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA**
- **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE**
- **ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA**
- **USO DE MARCAS**
- **FRANQUIA**

Exploração de Patentes

Contratos que objetivam o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado junto ao INPI.

Fornecimento de Tecnologia

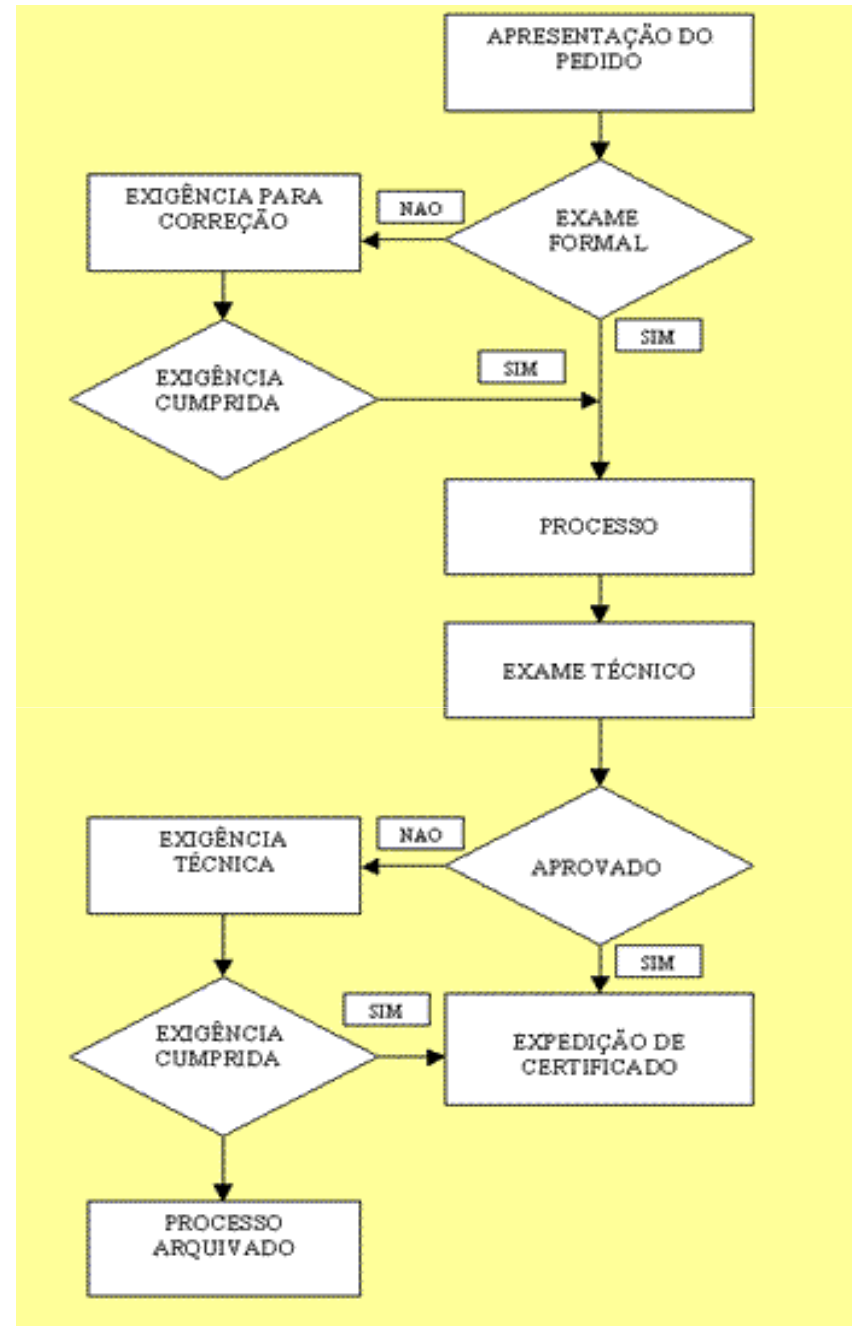
Contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços

Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica

**obtenção de técnicas,
métodos de planejamento e
programação,
pesquisas,
estudos e projetos destinados
à execução ou
prestação de serviços
especializados.**

fluxograma de pedido de averbação de contratos de transferência de tecnologia

Do pedido de averbação à expedição do certificado



Contrato registrado INPI: **efeitos**

- Validade perante terceiros, Lei 9279/1996, art. 62
- Legitimidade para a defesa do direito, Lei 9279, art. 61, § único, CPC, arts. 3º e 6º
- Dedutibilidade fiscal, MF/Portaria 436/1958, Leis 4131/1962, 4506/1964 e 8383/1991
- Remessa de *royalties* para o exterior de empresas coligadas, MF/Portaria 436/1958, Leis 4131/1962, 4506/1964 e 8383/1991
- Exclusão das regras de preços de transferência, SRF/ Instrução Normativa 243/2002, art. 43 →

Contratantes independentes:

royalties podem ser livremente acordados, se coerentes com preço no mercado internacional.

Cálculo pode ter por base:

- ▶ % do preço líquido de venda
- ▶ % do lucro auferido
- ▶ R\$ fixo por produto vendido

Territorialidade da exploração

- Licenciante/licenciado podem determinar o território onde será válido o acordo de contrato de licenciamento
- Licença de propriedade industrial: considerar o princípio da exaustão nacional de direitos

titular



UNIVERSIDADE
ou
UNIVERSIDADE + EMPRESA

≠

criador



PROFESSOR
PESQUISADOR
ESTUDANTE
INVENTOR INDEPENDENTE

Contrato

todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particular, [entre particulares] em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Lei 8666/1993, trata das licitações e contratos da
Administração Pública

Convênio

acordo de vontades
para a cooperação

espécie de contrato administrativo
celebrado entre órgãos públicos ou
entre um órgão público e uma
instituição particular



Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel
CCJ/CPGD - CTC/EGC