

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

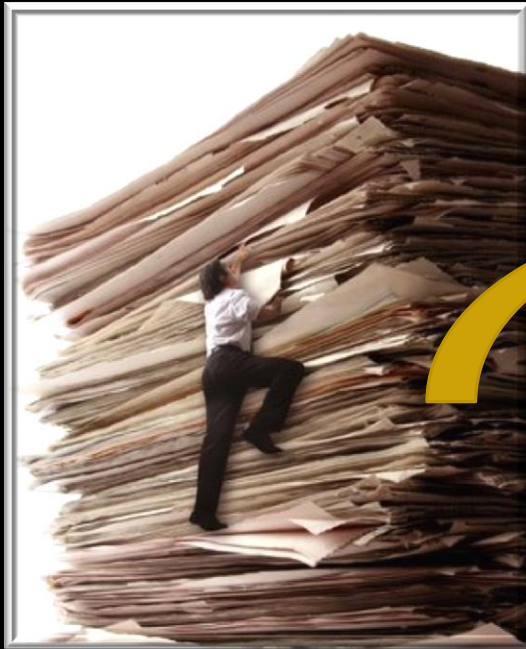
Pascale Chaise da Veiga
Bacharel Administração – Hab. Comércio Exterior
Pós-graduação Ciências Políticas
Advogada OAB/RS 96568

Manaus (AM), novembro de 2017.



ONDE TUDO COMEÇOU...





A questão é: como fazer esta alquimia???



CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Agenda

Transferência de Tecnologia

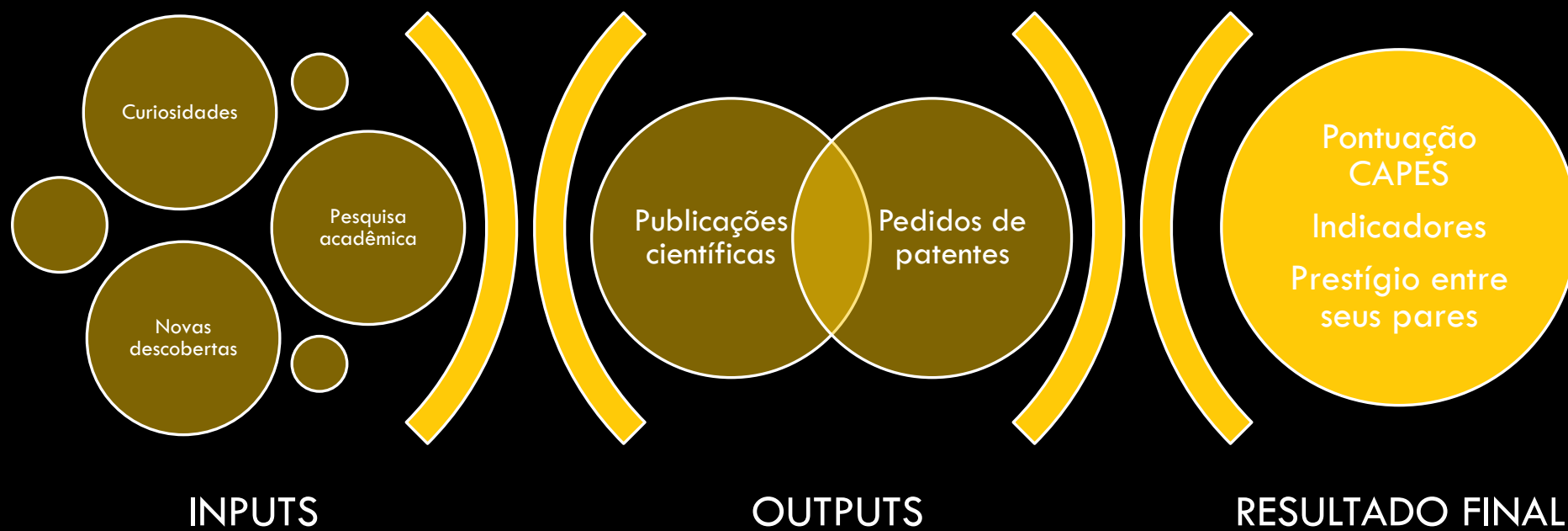
Tipos de contrato para transferir tecnologia

Averbação de Contratos no INPI

REALIDADE NA INDÚSTRIA...



... E NA ACADEMIA



RESULTADO:



COMO GERAR IMPACTO SOCIAL?

É POSSIVEL?



FY 2016 YEAR IN REVIEW

STANFORD RECEIVED
\$94.22M
 IN
 GROSS ROYALTY REVENUE
 FROM
779
 TECHNOLOGIES,
 WITH ROYALTIES RANGING
 FROM
\$10.05
 to
\$62,000,000.

7/779
 INVENTIONS GENERATED
\$1M
 OR MORE IN ROYALTIES, WHILE
731
 INVENTIONS BROUGHT IN
<\$100,000
 IN ROYALTIES EACH. CUMULATIVELY,
 THIS LONG-TAIL CREATES A STEADY
 ROYALTY BASE FOR STANFORD.

WE FILED
289
 PATENTS.
 WE SIGNED
141
 LICENSE AGREEMENTS.
32
 LICENSES WERE TO COMPANIES
 DEFINED AS A "START-UP BASED
 PRIMARILY ON STANFORD
 TECHNOLOGY".

OF ONE HUNDRED FORTY ONE LICENSES SIGNED

54 WERE NONEXCLUSIVE

48 WERE EXCLUSIVE

39 WERE OPTION AGREEMENTS

RESULTS: BY THE NUMBERS

UC San Diego is the leading campus for innovation and commercialization activities in the UC system.

2015 AT A GLANCE

- 15** START-UPS FORMED
- 468** ACTIVE LICENSES
- 369** INNOVATIONS REPORTED
- 75** LICENSES EXECUTED
- 289** ISSUED PATENTS
- 689** AGREEMENTS EXECUTED

The screenshot shows the MIT Technology Licensing Office website. The header includes the TLO logo, the text "MIT TECHNOLOGY LICENSING OFFICE", a search bar, and social media icons for Twitter and Facebook. A navigation menu contains links for "MIT Community", "Industry", "About Us", "Forms & Resources", "Use of Name/Trademark", "Contact Us", and "Home". The main content area is titled "Statistics for Fiscal Year 2016" and features a table with the following data:

Total Number of Invention Disclosures	800
Lincoln Lab Disclosures	82
Number of U.S. Patents Filed (Including All Non-Provisional Applications: Ordinary, Priority, Continuation, Divisional, and CIP)	341
Number of U.S. Patents Issued	279
Number of Licenses Granted (Not Including Trademarks and End-Use Software)	110
Number of Options Signed	24
Number of Companies Started	25

On the left side of the page, there is a sidebar menu with "About Us" selected, and sub-links for "Team", "What We've Done", and "Statistics". A footer at the bottom left contains the text: "© 2017 Massachusetts Institute of Technology Contact the TLO".

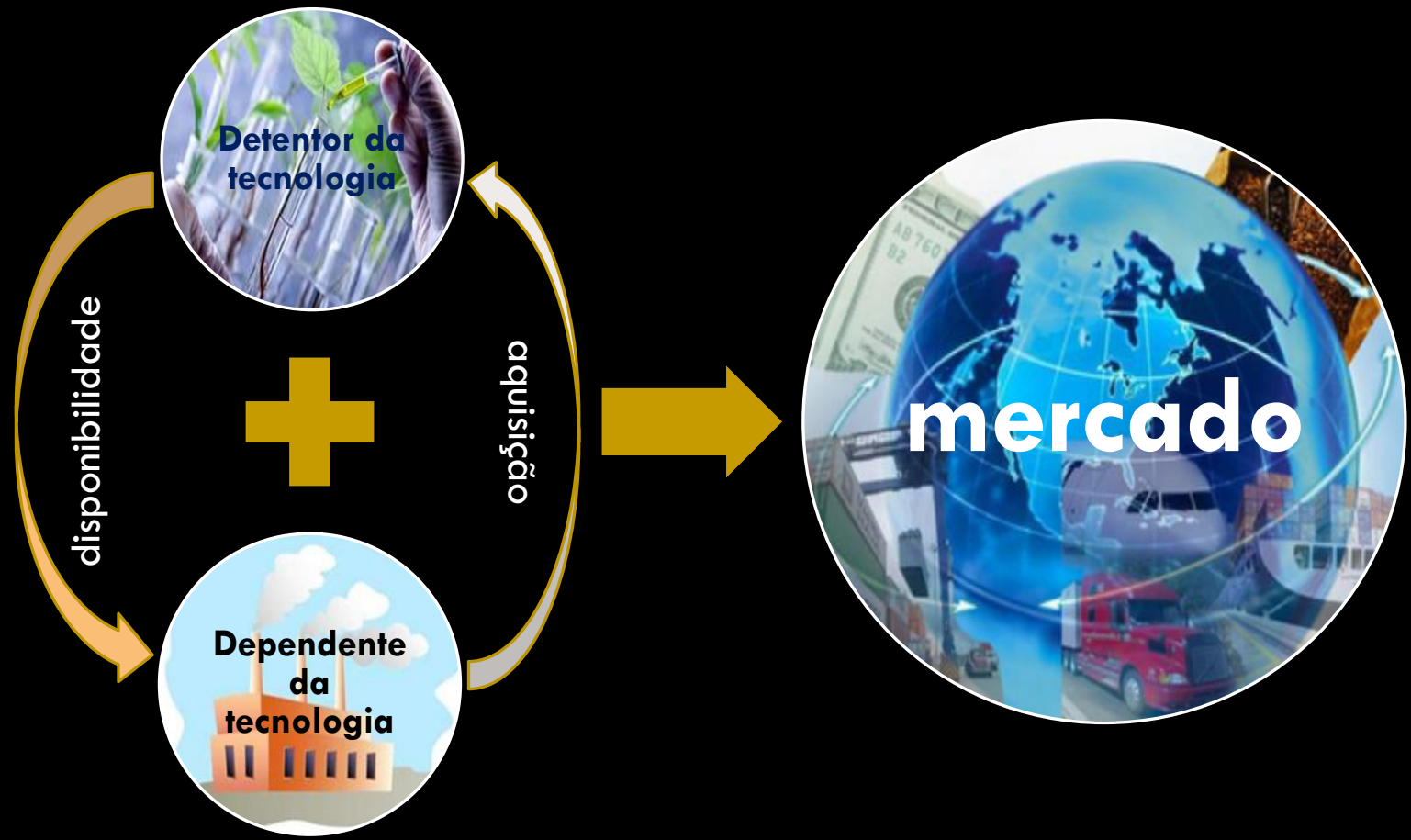
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Benefícios para o **receptor** da tecnologia (**adquirente**):

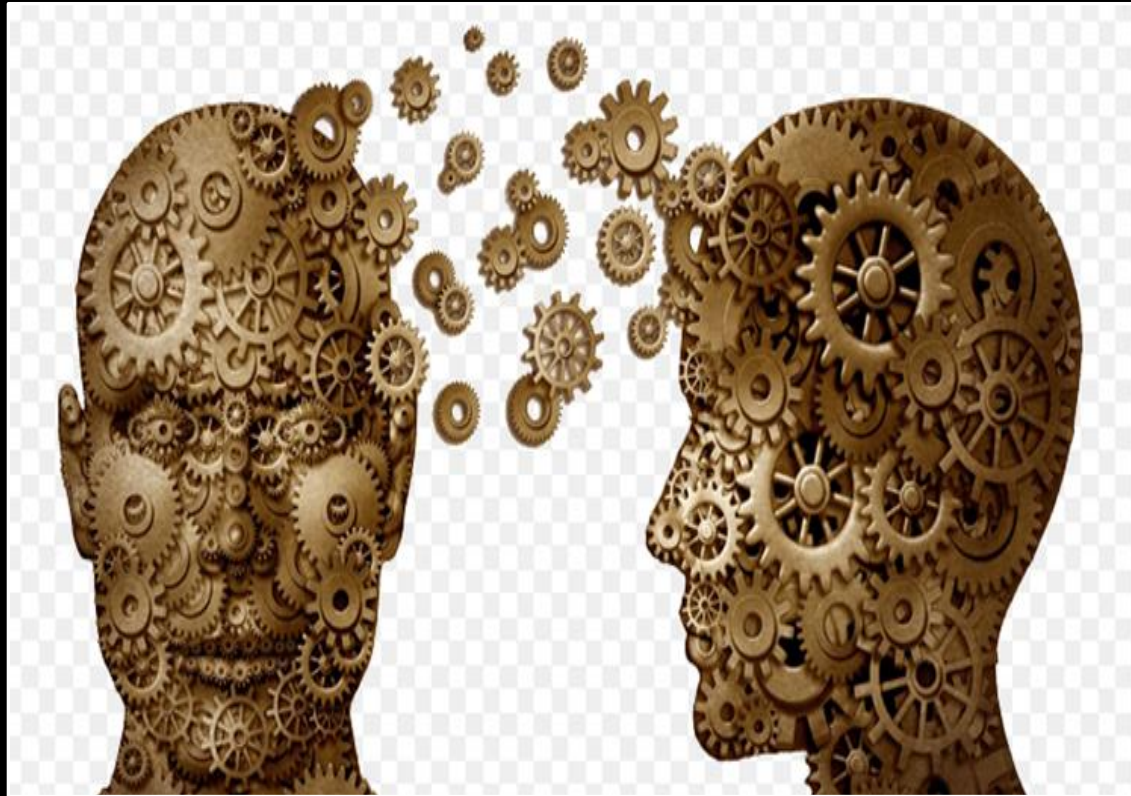
- ✓ Adquirir tecnologia que lhe permite melhor posição de competitividade no mercado;
- ✓ Atrair novos clientes gerados pela própria tecnologia;
- ✓ Incrementar seu programas de desenvolvimento de novos produtos

Benefícios para o **detentor** da tecnologia (**concedente**):

- ✓ Receber royalties pela exploração comercial da tecnologia;
- ✓ Entrar em mercados sem correr riscos;
- ✓ Obter rentabilidade por uma tecnologia já não explorada



TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA



É a TRANSMISSÃO ou INTERCÂMBIO entre dois ou mais sujeitos.

- Capacitação tecnológica;
- Aperfeiçoamento técnico de um processo produtivo ou de um produto final;
- Introdução de uma técnica nova na produção, possibilitada pela transmissão contratual de tecnologia.
- Recompensada por meio de pagamento de *royalties*;
- Relação formalizada por **CONTRATOS**

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

CONTRATO

- acordo estabelecido entre duas ou mais partes para constituir, regular ou extinguir uma relação jurídico-patrimonial, visando dar vida a uma relação jurídica. A regra é negócios entre empresas (direito comercial).

TRANSFERÊNCIA

- transmissão de direitos patrimoniais sobre bens imateriais juridicamente protegidos;

TECNOLOGIA

- bem imaterial com valor econômico (patrimonial), juridicamente protegido. Um ou mais titulares;

ELEMENTOS DO CONTRATO DE TT

SUJEITOS

- Partes
- ICT + empresa
- Somente empresas
- ICT + empresa + governo

OBJETO

- Tecnologia
- Bem imaterial com valor econômico, juridicamente protegido
- Determinado ou determinável

CAUSA E CONTEÚDO

- Efetiva transmissão do objeto
- Alcançar determinados resultados na indústria através do acesso a determinados conhecimentos técnicos

Intervenção Administrativa

Art 62 LPI:

O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

ANTES DO CONTRATO...

...AVALIAÇÃO DO POTENCIAL
COMERCIAL DE UM NOVO
PRODUTO

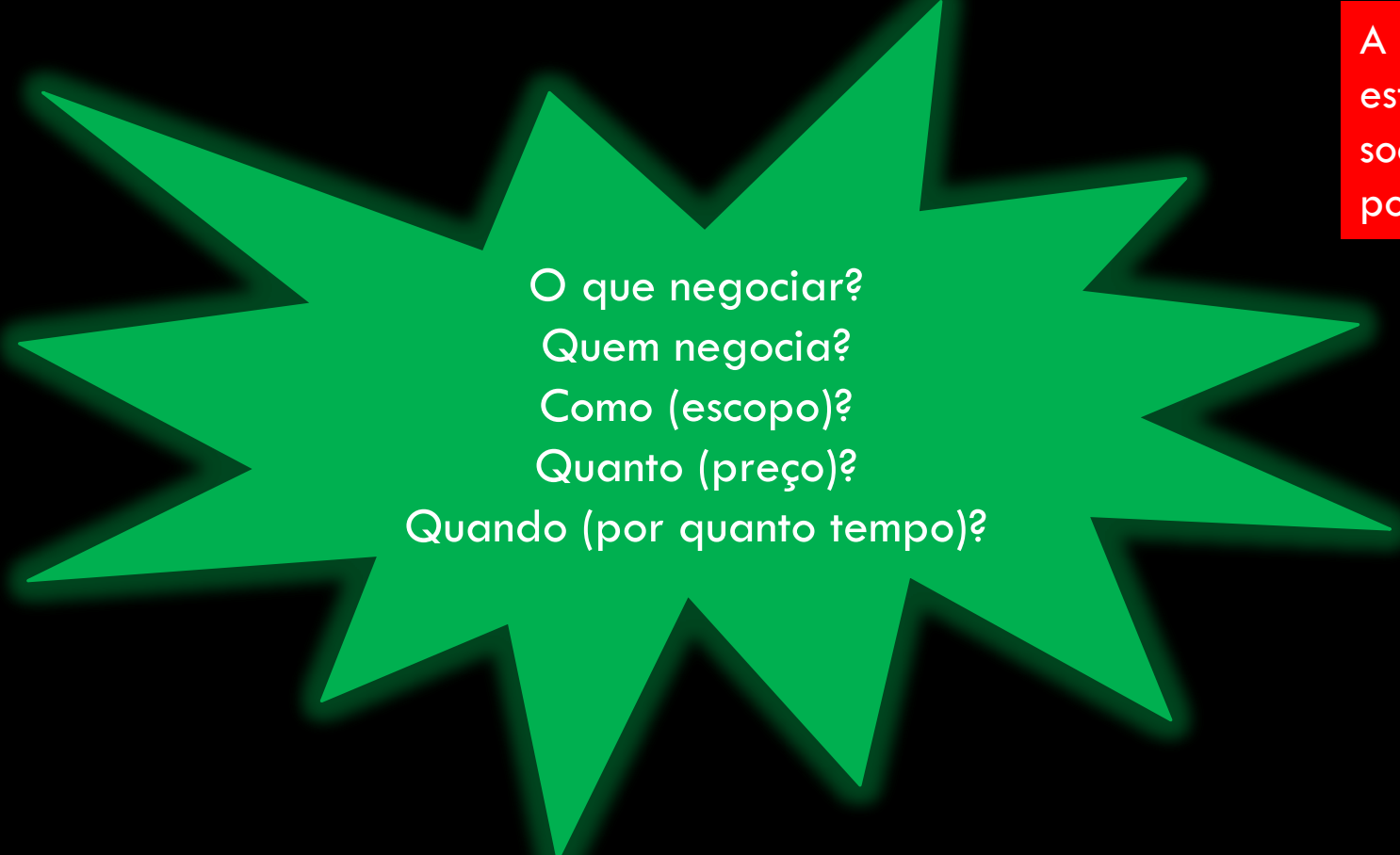



A comercialização com sucesso de um novo produto só é possível se:

- Existe um mercado consumidor;
- Satisfaz uma necessidade ou desejo de consumo;
- Sua produção é viável economicamente;
- É vendido pelo preço correto dentro do mercado a que se destina;
- Existem e são utilizados os canais de distribuição adequados.

Fonte: <http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2012/7/a-caminho-da-inovacao-protECAo-e-negocios-com-bens-de-propriedade-intelectual-guia-para-o-empresario/>





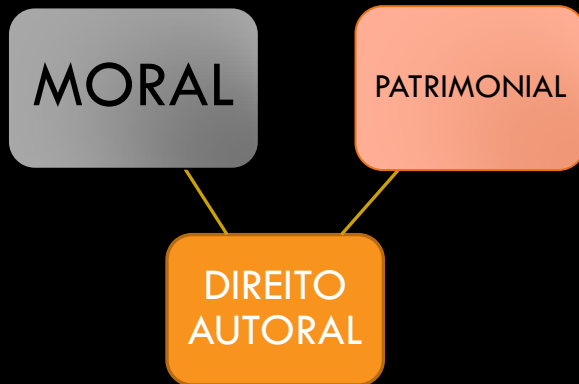
O que negociar?
Quem negocia?
Como (escopo)?
Quanto (preço)?
Quando (por quanto tempo)?

A negociação de um contrato está inserido num contexto social, e será influenciada por fatores externos.

Conhecer reais interesses das partes que estão negociando.

O QUE ESTÁ DISPONÍVEL PARA NEGOCIAR?

Lei 9610/98. Art. 22:
Pertencem ao **AUTOR** os
DIREITOS MORAIS e
PATRIMONIAIS sobre a
obra que criou.



Como formalizar esta negociação?



Lei 9279/96. Art. 42: A patente confere ao seu titular o **DIREITO** de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

- I - produto objeto de patente;
- II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Lei 9279/96. Art. 129: A PROPRIEDADE DA MARCA adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o **DIREITO** de:

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;
- III - zelar pela sua integridade material ou reputação.



QUEM PODE NEGOCIAR (LEGITIMIDADE)?

ATENÇÃO

Art. 115 Código Civil 2002:

Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado.

Contrato Social

Estatuto Social

Portarias

Procurações

INVENTOR?

DEMAIS PONTOS A CONSIDERAR:

ESCOPO DA NEGOCIAÇÃO (COMO?)

Licença de uso

Licença cruzada

Transferência da titularidade (cessão ou doação)

Exclusividade ou não

Fornecimento de tecnologia

Assistência técnica

Franquias

TERRITÓRIO (ONDE?)

Países ou regiões

POR QUANTO TEMPO (QUANDO?)

X anos

Vigência da patente/marca/DI

CLÁUSULAS ESSENCIAIS

PREÇO (QUANTO?)

Remuneração pela exclusividade de mercado conferida pela PI.

Royalties

Lump sum

Up front payment

Milestones

Definir valores

RESPONSABILIDADES

Quem realiza trâmites INPI (depósito, taxas, averbação)

PREVER AUDITORIAS

FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

- 1- Cessão ou transferência de titularidade do ativo,
- 2- Licenciamento de direitos de uso de patentes, marcas, desenhos industriais, know-how
- 3- Cessões de direitos autorais,
- 4- Alianças estratégicas,
- 5- P&D conjunto,
- 6- Consórcio pré competitivo

Contratos (tipos de),
Termos de Compromisso,
Confidencialidade & Sigilo.

FORMAS DE TRANSFERIR TECNOLOGIAS

Licença de uso e exploração de tecnologia (patente, cultivar, software, know-how, marca)

- regula as condições nas quais um sujeito diverso do titular do direito de patente possa explorar uma invenção protegida por patente. O mesmo vale para know-how e cultivares.
- ICT transfere conhecimento científicos e tecnológicos que já fazem parte do patrimônio intangível da ICT;
- Empresa autoriza (licencia) outra empresa a produzir e comercializar sua tecnologia/produto.
- Exemplos:
 - Tecnologia (patente): Adesivo Verde.
 - Know-how: Desfibrilador



Marcas: marcas internacionais que licenciam para um ou mais distribuidores no Brasil.

UMBRO e FILA: Grupo Dass é licenciado.
Demais marcas: Grupo Dass apenas produz, não se envolve com etapa de comercialização.

Dass
IMPLEMENTING SPORTSWEAR BRANDS

Nossa Empresa Marcas Indústria Sustentabilidade Creation Center Notícias

**GRANDES MARCAS
E O QUE NOS INSPIRA
E ENERGIZA**

FILA umbro NIKE adidas asics UNDER ARMOUR CONVERSE Reebok

FORMAS DE TRANSFERIR TECNOLOGIAS

Prestação de serviços especializados

- Não há negociação de PI.
- Solução de demanda pontual que utiliza tecnologia disponível no estado da técnica.
- Não se negocia PI pois não gera novos conhecimentos científicos e tecnológicos.
- Pagamento de horas de trabalho;
- Exemplo: produzir amostras; consultoria especializada (SIF); caracterização de compostos químicos; análises, etc.



FORMAS DE TRANSFERIR TECNOLOGIAS

Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) entre ICT e Empresa (CDA) Consórcio pré-competitivo

- Colaboração que visa o alcance de resultados de valor tecnológico agregado (inovação).
- Objeto: realização de testes de determinada tecnologia (prevendo o trabalho em conjunto com possível geração de nova tecnologia), escalonamento laboratorial ou industrial, desenvolvimento de novo produto ou processo.
- Etapas e metas predefinidas, previstas no plano de trabalho que integra o acordo.
- Exemplos: desfibrilador portátil, algoritmos, medicamentos



Pesquisa patrocinada

- Empresa financia a pesquisa e visa, ao final, se apropriar de todos os resultados.
- Exemplo: projeto com indústria calçadista

1. Cláusula Primeira - dos Objetivos

1.1. O objetivo do presente Termo Aditivo é formalizar a realização do projeto de pesquisa de avaliação de marcha em crianças utilizando os calçados [REDACTED] e suas relações com o conceito de calçado fisiológico.

2. Cláusula Segunda – das Obrigações das Partes

2.1. Caberá à PUCRS

2.1.1. Executar o projeto dentro do prazo estabelecido conforme Plano de Trabalho no anexo I.

2.1.2. Disponibilizar à [REDACTED], na forma de relatórios técnicos e participação de workshops organizados pela PUCRS, os resultados alcançados a partir das atividades previstas neste Termo Aditivo.

8. Cláusula Oitava – da Propriedade Intelectual

8.1. A propriedade intelectual sobre os ativos intelectuais, protegidos ou não, pré-existentes à data da assinatura deste Termo Aditivo, permanecerão com sua titularidade inalterada, ou seja, o que pertencer à PUCRS continuará sendo exclusivamente da PUCRS; e o que pertencer à [REDACTED] continuará sendo exclusivamente da [REDACTED].

8.2. Ficam desde já assegurados os direitos morais de autor sobre as criações intelectuais originadas no âmbito das atividades do presente Termo Aditivo, expressas em qualquer meio, seja tangível ou intangível.

8.3. Os resultados, metodologias, inovações técnicas, dados informações, manuais, relatórios técnicos, passíveis de proteção por direito de propriedade intelectual, decorrentes das ferramentas e estudos desenvolvidos no âmbito deste Termo Aditivo, poderão ser utilizados por ambas as Partes em suas atividades habituais (no caso da [REDACTED], a exploração comercial, e no da PUCRS, o ensino, pesquisa e extensão), a qualquer tempo e forma, sem qualquer ônus, sendo assegurada à PUCRS, inclusive, direito a publicação dos resultados, preservando-se sempre a confidencialidade dos dados fornecidos pela [REDACTED].

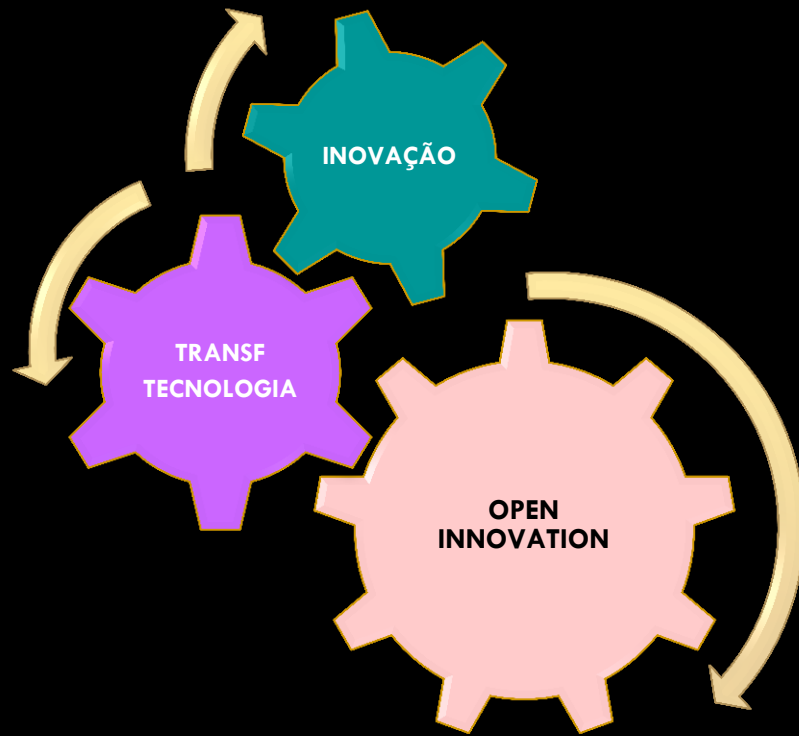
8.4. Não obstante o previsto no item acima, as partes concordam desde já que qualquer forma de comercialização dos resultados provenientes deste Termo Aditivo pela PUCRS junto a terceiros somente ocorrerá mediante anuência prévia, por escrito, da [REDACTED]. A negativa da [REDACTED] em anuir com a comercialização dos resultados provenientes deste Termo Aditivo pela PUCRS não implicará em indenização, multa ou qualquer espécie de obrigação em favor desta.

9. Cláusula Nona – do Sigilo

9.1. As partes deverão manter sigilo sobre as tecnologias repassadas mutuamente, ressalvadas as monografias, dissertações, teses e publicações de artigos;

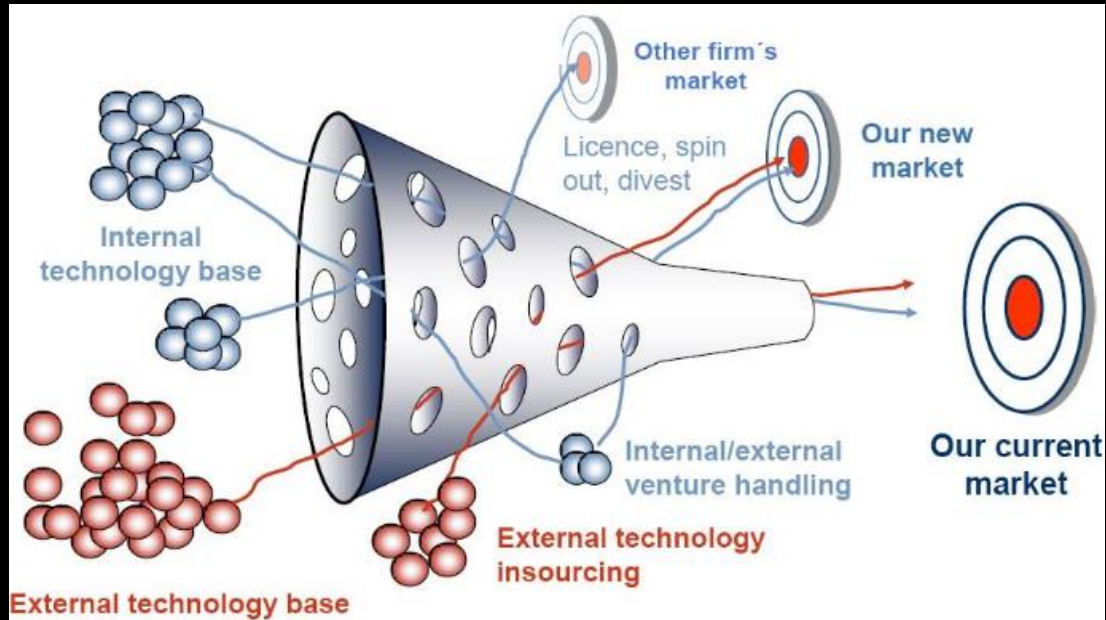
9.2. Poderão ser divulgados os resultados dos trabalhos desde que se tenha anuência recíproca.

CONTRATOS EM TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA OPEN INNOVATION



The screenshot shows the website for the Open Innovation Day event. The browser address bar displays the URL: <https://www1.icbas.up.pt/umib/index.php/open-innovation-day>. The website features a navigation menu with options like HOME, RESEARCH, EVENTS, EDUCATION, NEWSLETTER, DIRECTIONS, CONTACT, GALLERY, and PUBLICATIONS. The main content area includes an "ABOUT US" section with a list of links, a "SIGN IN" form for registered members, and a "FUNDING OPPORTUNITIES" section listing logos for major pharmaceutical companies: NOVARTIS PHARMACEUTICALS, AstraZeneca, BAYER, Celgene, Janssen PHARMACEUTICAL COMPANY, and MSD. A large banner at the top right of the main content area reads "OPEN INNOVATION DAY" with the UMIB logo.

CONTRATOS EM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA OPEN INNOVATION



Henry Chesbrough

- PROPRIEDADE INTELECTUAL tem um caráter proativo e é encarada como uma classe de bens que podem trazer RENDAS ADICIONAIS para o negócio;
- Orientar a entrada da empresa em novos negócios ou Modelos de Negócios.
- Por meio da OPEN INNOVATION a empresa aumenta a velocidade para acessar, digerir e usar novas tecnologias, EVITANDO tratamento estático ao uso, e inovação na prateleira.
- **CONTRATOS** (ARRANJOS JURÍDICOS) são utilizados pelas empresas para estabelecer estas parcerias, e expandir o mercado para suas tecnologias

CONTRATOS EM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA OPEN INNOVATION

No passado...

CLOSED INNOVATION

- Buscavam conhecimento externo com o objetivo de desenvolvimento interno;
- Fabricação e venda de produto final

Atualmente...

OPEN INNOVATION

- Permitir fluxos de saída implica levar para o mercado algumas tecnologias que internamente não conseguiram fazer este caminho.
- Exemplos de canais externos aptos a encaminhar tais tecnologias:
 - LICENCIAMENTO PARA TERCEIROS
 - CRIAÇÃO DE SPIN-OFFs

CRIAÇÃO DE VALOR ADICIONAL

Nova visão de negócios com PI

- Ao invés de acumular tecnologia para uso próprio (algum dia...), a empresa gera receita ao ALAVANCAR múltiplos caminhos para o mercado para sua tecnologia. Se ela não vai usar, **deixa que outras usem, com uma contrapartida (compensação).**
- A partir da sua PI, a empresa pode também **ajudar a criar star-up** para explorar uma área de futuro interesse.



CONTRATOS EM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA OPEN INNOVATION

OPEN INNOVATION – PI – START UPS

- Fomentar criação de star-ups
- Investir em experimentos em fase inicial
- Parceria para experimentos com maior grau de desenvolvimento
- Adquirir star-ups com índices de crescimento
- Usar K de risco para catalisar os próprios processos inovativos.



- 1- vendem produtos reais,
- 2- para consumidores reais,
- 3- recebem \$ real

Tech Transfer Central's Tech Transfer eNews Blog

The free online companion to
Technology Transfer Tactics

Home About

Home Distance Learning Newsletters Books

U of Maryland start-up licenses grip gel to baseball equipment company

By Jesse Schwartz
Published: November 8th, 2017

A University of Maryland (UMD) start-up has signed a licensing agreement with grip tape company Lizard Skins to commercialize a gel that helps baseball players maintain a grip on their bats.

Under the agreement, the start-up Grip Boost will continue to produce the gel, while Lizard Skins will take over sales and marketing. Both companies' brands will appear on the products.

The Grip Boost technology is a clear, alcohol-based gel that's applied to the palm of a batting glove. It dries in 15 seconds and leaves behind no residue, setting it apart from substances like pine tar.

The deal is likely to help Grip Boost expand its reach, considering that Lizard Skins has existing partnerships with major league baseball players including Mookie Betts, Joc Pederson and Anthony Rizzo. The UMD start-up's co-founder and chief operations officer Chanda Arya says that between the Grip Boost gel and Lizard Skins' existing grip tape technology, "you have pretty much the best grip you could possibly get for holding a bat."

The start-up was co-founded by former pro football tight end Matt Furstenburg and a pair of former UMD chemical engineering students. Grip Boost has received support from the bwtech start-up incubator at the University of Maryland Baltimore County. It has also secured funding from the Maryland Innovation Initiative and Technology Commercialization Fund.

Source: [Technical.ly Baltimore](#)



CONTRATO

AVERBAÇÃO CONTRATOS NO INPI

Resolução 199 de 07/07/2017 (INPI)
Instrução Normativa nº70 de 11/04/2017 (INPI)
Resolução nº156 de 09/11/2015

CERTIFICADO DE AVERBAÇÃO: licença e cessão de direito de propriedade intelectual e de registro de topografia de circuito integrado e licença compulsória de patente e de registro de topografia de circuito integrado.

CERTIFICADO DE REGISTRO: assistência técnica e científica, fornecimento de tecnologia e franquia.

E o software? Dispensado da Averbação ou Registro.

FUNÇÕES DA AVERBAÇÃO:

- 1-Eficácia perante terceiros (proteção aos licenciados/receptores locais)
- 2-Remessa de divisas para o exterior (limitação e controle de evasão de divisas)
- 3-Dedutibilidade fiscal (IRPJ)

Legislação sobre IR

TIPOS DE CONTRATOS

- Cessão (transferência de titularidade) de patente, marca, desenho industrial
- Licenciamento de patentes, desenhos industriais e marcas,
- Assistência técnica
- Fornecimento de tecnologia (*know-how*).
- Franquias empresariais, garantindo assim um acordo seguro e conferindo validade perante terceiros.

O QUE NÃO PODE FALTAR NO CONTRATO QUE SERÁ AVERBADO NO INPI

- Número do pedido (marca, patente ou DI), se ainda não concedido
- Número do registro da marca, patente ou DI
- Qualificação das partes (licenciante e licenciado)
- Em idioma português (ou acrescentar tradução)
- GRU paga
- Formulário *online* preenchido
- Para contrato de franquia deve ser apresentada a Circular de Oferta de Franquia
- Indicar sublicenciamento/subfranqueamento.

○ QUE O EXAME ANALISA?

- Conformidade da documentação apresentada
- Titularidade e situação dos pedidos e a vigência dos direitos objeto dos contratos
- Objeto do contrato
- A vigência do contrato de cessão ou licença
- Natureza exclusiva ou não exclusiva
- **○ INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior”**

IMPORTANTE

- Pedido de patente, marca, CI, ou DI pode receber royalties? NÃO.
- O pagamento somente deve ocorrer após o título ser concedido.
- A mudança no status do pedido (para concessão) requer alteração na Averbação;
- Alterações no contrato exigem alteração na Averbação (ou Registro)

AVERBAÇÃO CONTRATOS NO INPI

Resolução 199 de 07/07/2017:

IV - O Valor Declarado do Contrato constante no Certificado de Averbação para os pedidos de direito de propriedade industrial e de Topografia de Circuito Integrado será a título gratuito (NIHIL). Tão logo seja concedido o direito de propriedade industrial e de Topografia de Circuito Integrado, o requerente deverá por meio de petição solicitar a alteração do campo "Valor Declarado do Contrato" do Certificado de Averbação para o acordado entre as partes no Contrato;

V - A alteração do Valor Declarado do contrato constante no Certificado de Averbação ou de Registro será por apresentação de termo aditivo ao Contrato por meio de petição para emissão de um novo Certificado de Averbação ou de Registro, exceto o aplicado ao § 4º do artigo 14, do Anexo desta Resolução.

PAGAMENTOS AO EXTERIOR

- O Certificado de Averbação emitido pelo INPI é necessário para realização do Registro Declaratório Eletrônico de Operações Financeiras (RDE/ROF) do Banco Central do Brasil por meio do qual são realizados os **pagamentos ao exterior a título de royalties** pela exploração de direitos de propriedade industrial e os pagamentos por *know-how*, assistência técnica e científica e franquias (Resolução BACEN nº 3.844/2010).
- Operação é registrada no BACEN pelo banco comercial no momento do fechamento do câmbio.
- Informações tem caráter declaratório. Usuário é responsável por sua veracidade e legalidade.

LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

- Legislação sobre IR
- Acordos para evitar bitributação, quando se tratar de negociação internacional



OBRIGADA!

Pascale Chaise da Veiga

Escritório de Transferência de Tecnologia - ETT

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

pascale.veiga@pucrs.br

pascalechaise@hotmail.com