

Transferência de Tecnologia

Como negociar tecnologias institucionais com setor produtivo

Junho 2016



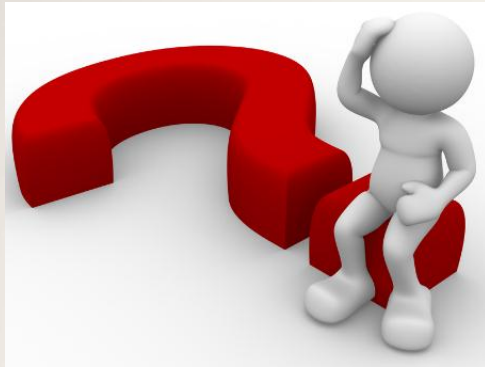
TÓPICOS

- Transferência de Tecnologia;
- Instrumentos jurídicos de (e para) negociação;
- Negociação;
- Cases.



Transferência de Tecnologia





A questão é: como fazer essa alquimia?

O Processo de Transferência de Tecnologia (do ponto de vista do ofertante)

Proteção da
Propriedade
Intelectual (PI)

Transferência de Tecnologia

Tempo: ????

Resultado de
Pesquisa

Declaração de
Invenção

Depósito
Pedido de
Patente

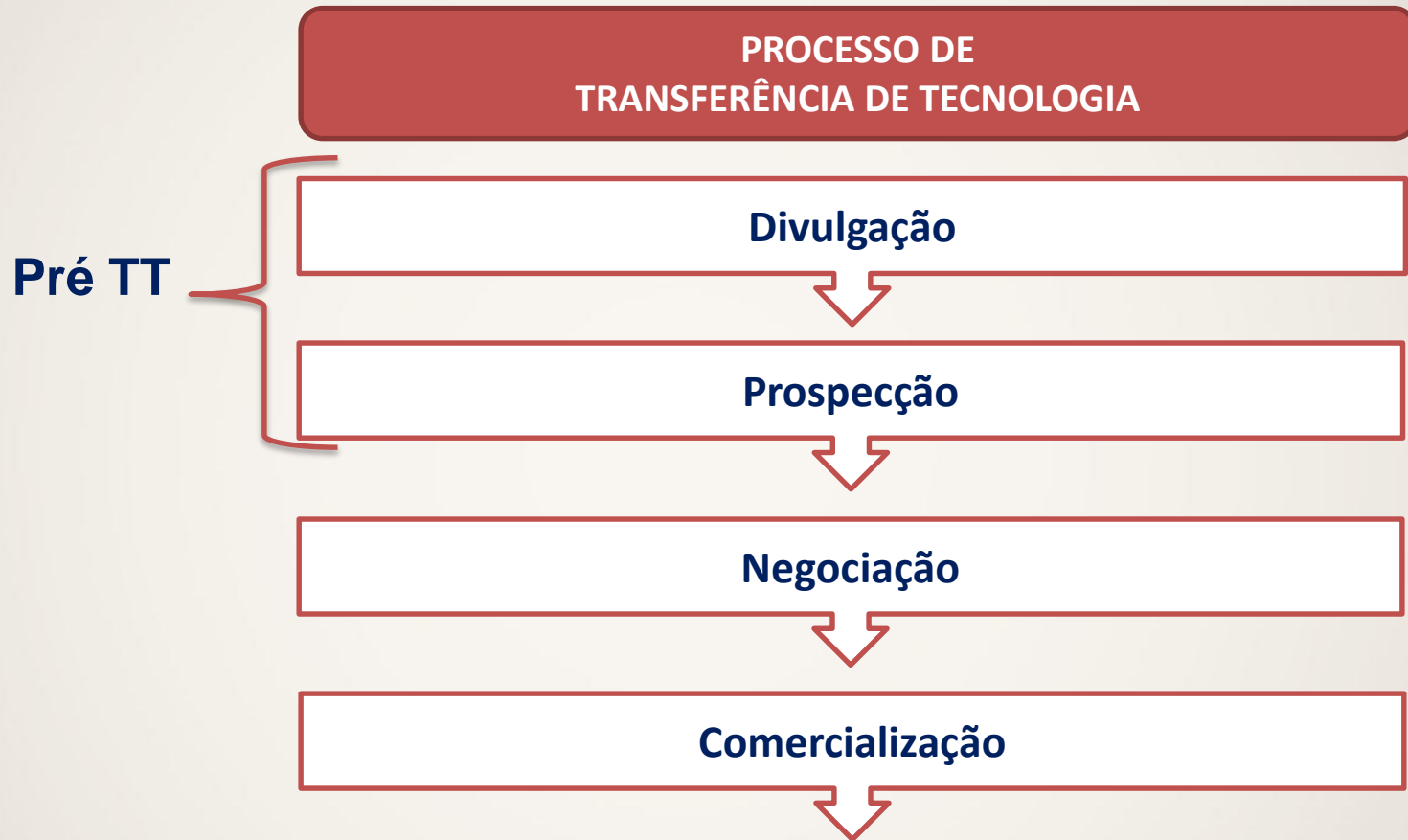
Licenciamento
da Tecnologia

Produto no
Mercado

Obtenção de
Royalties

Empresas
Spin-off

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA



TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

PROCESSO DE
TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA

Divulgação

Prospecção

Negociação

Comercialização

– Divulgação das tecnologias protegidas através de:

- Catálogo de Patentes disponível por meio físico e eletronicamente no site www.pucrs.br/ett
- Eventos relacionados à Propriedade Intelectual



TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Divulgação

Prospecção

Negociação

Comercialização

- Prospectar potenciais licenciantes e/ou parceiros interessados no desenvolvimento da tecnologia em escala industrial;
- Participação em feiras e eventos nacionais e internacionais com foco em captação de parceiros:



PraxisUnico.



ANPEi

- Rodadas de Negócios



TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA



Formas de Transferência de Tecnologia:

- 1) Licenciamento a Terceiros
 - ✓ Exploração da Patente
 - ✓ Transferência de Know-How
 - ✓ P&D a partir de tecnologia já patentada
- 2) Criação de Spin-Off
 - ✓ Mentoring
 - ✓ Apoio com recursos próprios

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

PROCESSO DE
TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA

Divulgação

Prospecção

Negociação

Comercialização

Instrumentos utilizados nas negociações:

- Acordo de Confidencialidade (NDA)
- Cláusulas de Propriedade Intelectual
- Pareceres de Propriedade Intelectual
- Contratos de parceria para testes
- Contratos de Co-titularidade
- Contratos de Licenciamento
- Contratos de Transferência de Know-how
- Acordo de Transferência de Material Biológico

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

PROCESSO DE
TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA

Divulgação

Prospecção

Negociação

Comercialização

Após o licenciamento:

Monitorar o cumprimento das cláusulas e das etapas do contrato (ETT e AGT);

Pagamento de royalties

Distribuição dos ganhos econômicos resultantes da exploração comercial da propriedade intelectual com os respectivos inventores.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Como avançar numa negociação cujos insumos são informações estratégicas (e muitas vezes confidenciais)?



INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO



Por onde começar?

Termo Individual de Confidencialidade e Sigilo

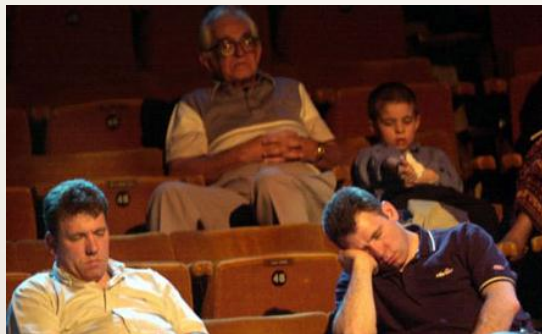
- Assinado pela pessoa que terá acesso a informação (funcionário/representante da empresa X).
- Compromete a pessoa que terá contato com a tecnologia (com as informações estratégicas a serem divulgadas);
- Permite uma primeira aproximação e breve revelação da tecnologia sem ainda ter o NDA institucional firmado
- Proporciona agilidade na negociação (no primeiro contato), pois evita o desgaste de trâmites para assinatura do NDA institucionais;

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

1- Representante da empresa tem acesso à tecnologia (depois de assinar o Termo Individual de Confidencialidade e Sigilo)



2- A empresa segue interessada na tecnologia? Sim ou não?



INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO



Se negativo: partir para a próxima prospecção.

Importante ter o **feedback** da empresa sobre a negociação.

Se positivo: tratar de iniciar a formalização da parceria.



INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Negociando transferência de tecnologia

Como formalizar?

Que tipo de contrato devemos utilizar?

Tipos de instrumentos jurídicos para dar andamento à negociação:

NDA [Non Disclosure Agreement] ou Acordo de Confidencialidade

Convênio guarda-chuva com termos aditivos (incluindo cláusula de confidencialidade e sigilo)

CDA [Collaboration and Development Agreement] ou Acordo de Desenvolvimento e Colaboração, com cláusulas de confidencialidade e sigilo

Contrato de Licenciamento de Patente ou Know-how

MOU Memorando de entendimentos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Tipos de instrumentos jurídicos utilizados para dar andamento à negociação:

NDA [Non Disclosure Agreement] ou Acordo de Confidencialidade: termo que compromete as partes (signatários) a não divulgar as informações recebidas durante uma negociação.

O acordo de confidencialidade dispõe sobre o tempo de sigilo, abrangência do tema, penalidades em caso de vazamento de informações, etc.

É comum que também empresas queiram a assinatura de um NDA para que as informações estratégicas da sua equipe não sejam divulgados.

O NDA não dispõe sobre as questões de exploração comercial da tecnologia. Apenas sobre manter o sigilo das informações. Para tratar da exploração comercial, precisamos de outros instrumentos jurídicos.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Tipos de instrumentos jurídicos utilizados para dar andamento à negociação:

Convênio guarda-chuva



Com termos aditivos (incluindo cláusula de confidencialidade e sigilo)

Convênio institucional firmado entre universidade e empresa para dar início a parceria.

O **convênio guarda-chuva** e seus **termos aditivos** são adequados para situações em que há o interesse das duas partes em interagir em frentes diferentes. Neste caso, cada TA determinará um projeto entre as partes.

Exemplos:

- TA para testar uma tecnologia da universidade para posterior licenciamento (**prova de conceito**).
- TA para **customizar** uma tecnologia para posterior licenciamento.
- TA para, em conjunto, **desenvolver nova tecnologia** (a partir de PI da universidade, ou não).

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Tipos de instrumentos jurídicos utilizados para dar andamento à negociação:

CDA [Collaboration and Development Agreement] ou Acordo de Desenvolvimento e Colaboração, com cláusulas de confidencialidade e sigilo. Acordo utilizado para casos em que ambas as partes contribuem intelectualmente para o desenvolvimento de uma nova tecnologia.

Foreground

Background

Titularidade

Direito de uso/exploração comercial (exclusividade, territórios, período, etc)

MOU [Memorandum Of Understanding] Memorando de Entendimento

Expressa uma convergência de interesse entre as partes, indicando uma linha comum de ação. Sugere-se que o MOU tenha um prazo de validade, e seja então substituído por um acordo com fins mais específicos. Pode ser utilizado para iniciar uma aproximação.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Tipos de instrumentos jurídicos utilizados para dar andamento à negociação:

Prestação de serviços especializados

- Empresas procuram a universidade para solucionar suas demandas tecnológicas;
- Algumas vezes o conhecimento (know-how) do pesquisador não preenche os requisitos de patenteabilidade, mas ainda assim tem valor de mercado. A prestação de serviço é mais uma forma de levar esse conhecimento para a sociedade.
- Exemplo: testes de 'tempo de prateleira' para um determinado produto, validação de determinado equipamento, calibrações, ensaios, etc.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Tipos de instrumentos jurídicos utilizados para dar andamento à negociação:

Contrato de Licenciamento de Tecnologia (patente ou know-how)

- Os contratos são o **meio legal** para que uma tecnologia seja utilizada por terceiros, sem cometer uma infração legal.
- **Licença de uso e exploração comercial de uma tecnologia:** modalidade amplamente adotada para formalizar a relação universidade x empresa.
- No **contrato de licenciamento** são definidas questões como território a ser explorado (país, continente, bloco econômico), exclusividade, período de exploração comercial, percentuais de royalties, milestones, direitos sobre as melhorias que serão geradas, etc.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Tipos de instrumentos jurídicos utilizados para dar andamento à negociação:

- Para ocorrer esta transferência (descrita no corpo do contrato) é necessário deter o controle da tecnologia (conhecimento). A melhor forma de garantir e limitar esse controle é por meio da **proteção dos direitos de propriedade intelectual**.
- Por isso dizemos que a capacidade de realizar transações baseadas em tecnologia deriva da possibilidade de **licenciar** (permitir o uso) ou **ceder** tais direitos, temporal ou definitivamente.
- Licenciar a tecnologia: pesquisador/universidade 'ensina' a indústria (seus técnicos) o conhecimento sobre determinado produto e/ou processo.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Tipos de instrumentos jurídicos utilizados para dar andamento à negociação:

- A partir da assinatura do contrato de licenciamento, o pesquisador transfere/ensina a indústria o conhecimento sobre determinado produto/serviço.
- Após receber a informação técnica (e firmar contrato), a indústria tem condições técnicas e legais para reproduzir a tecnologia na sua linha de produção, e coloca-la no mercado.
- Passo seguinte: comercialização e pagamento de royalties.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

- Tipos de instrumentos jurídicos utilizados para dar andamento à negociação:
- Um contrato de licenciamento de tecnologia é um documento complexo, que contém aspectos técnicos, econômicos e comerciais, descritos em uma linguagem jurídica.
- O contrato de licenciamento deve ser redigido de maneira clara e precisa, para evitar diferentes interpretações ou litígios, e que regule a relação entre as partes.
- **O contrato perfeito é aquele que nunca precisa ser invocado!**

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Tipos de instrumentos jurídicos utilizados para dar andamento à negociação:

Onde buscar modelos de contratos e demais instrumentos jurídicos?



- Exemplos:
- C.R.A.D.A – Cooperative Research and Development Agreements (EUA)
- “Lamberts Agreements” (Reino Unido)
- Acordos da Comunidade Europeia
- AUTM
- OMPI

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

CRADA - Cooperative Research and Development Agreement

Os CRADA foram estabelecidos pelo Federal Technology Transfer Act of 1986 (Public Law 99-502 - Oct. 20, 1986) que alterou o Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 (Public Law 96-480, Oct. 21, 1980).

Constitui-se em uma excelente ferramenta de transferência de tecnologia:

Permite às partes otimizar seus recursos;

Provê incentivos que podem agilizar a comercialização da tecnologia;

Protege qualquer Informação proprietária trazida pelo parceiro;

Permite às partes manter os resultados de pesquisa confidenciais até 5 anos (Lei de Liberdade de Informação);

Permite ao governo e ao parceiro compartilhar a PI decorrente do esforço conjunto;

Permite a um dos parceiros reter direitos exclusivos de uma patente ou licenciamento.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Acordos no âmbito da Programa FP7 (Funding Programme) e Horizon 2020 da Comunidade Europeia*

RESEARCH & INNOVATION
FP7

European Commission > Research & Innovation > FP7

Home Publications Themes Events Understanding Logos Participating Statistics Press

Research and Innovation funding 2014-2020

FP7 was the European Union's Research and Innovation funding programme for 2007-2013.
The current programme is Horizon 2020
but there are many projects funded under FP7 which are still running.

Related sites

- [Innovation Union](#)
- [European Research Council](#)
- [Joint Technology Initiatives \(JTIs\)](#)
- [Article 185 Initiatives](#)
- [Technology Platforms](#)

As regras dos programas europeus incluem regras para a elaboração do Acordo de Coordenação.

Definição dos “termos”

Background – conhecimento prévio das partes, que deve ser listado no âmbito do projeto

Sideground – resultados paralelos por uma das partes, não relacionada ao projeto

Foreground – resultados derivados das atividades conjuntas de pesquisa.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Lambert Agreements

Guidance

Lambert toolkit

From: Intellectual Property Office
First published: 27 June 2014
Part of: IP for universities: guidance, tools and case studies

The Lambert toolkit is for universities and companies that wish to undertake collaborative research projects with each other.

Contents

[Overview](#)

[Key elements of the Lambert model agreements](#)

[The outlines](#)

[Joint ownership](#)

[Model research collaboration agreements](#)

[Decision guide](#)

[Model consortium agreements](#)

Overview

We have created this toolkit for universities and companies that wish to undertake collaborative research projects with each other. The toolkit consists of:

- a set of 5 model research collaboration (one to one) agreements
- 4 consortium (multi-party) agreements
- a decision guide
- guidance documents

The Lambert Working Group on Intellectual Property (IP) prepared the toolkit.

The objectives of the toolkit are to:

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Lambert Agreements

Criados pelo governo britânico, os “Lambert Agreements” se constituem em uma **ferramenta** para universidades e empresas que queiram desenvolver projetos conjuntos.

O objetivo dos modelos de acordo é **maximizar a Inovação**.

O pilar dos 5 modelos de acordo de pesquisa cooperativa é que, no mínimo, um parceiro comercial deve ter o direito de usar os resultados numa **base não-exclusiva** para promover o uso dos resultados e, portanto, a Inovação.

Estes modelos não foram desenvolvidos com o objetivo de maximizar o retorno financeiro para as universidades; o objetivo é **estimular a colaboração universidade-empresa** e o compartilhamento do conhecimento.

Eles não representam um posição ideal para qualquer das partes; dependendo das circunstâncias eles são desenhados para representar um **compromisso razoável e viável** para ambas as partes.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Lambert Agreements: <https://www.gov.uk/guidance/lambert-toolkit>

 **GOV.UK**

Search



Departments Worldwide How government works Get involved
Policies Publications Consultations Statistics Announcements

Guidance

Lambert toolkit

From: Intellectual Property Office
First published: 27 June 2014
Part of: IP for universities: guidance, tools and case studies

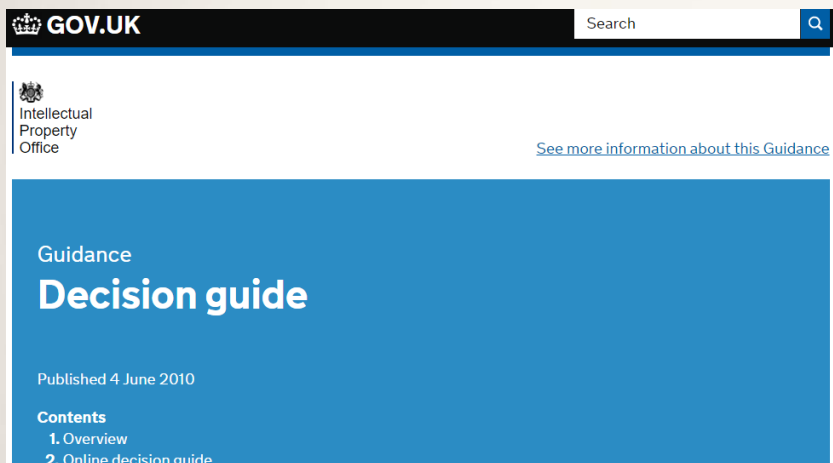
Um conjunto de 5 modelos de acordos de pesquisa cooperativa
4 acordos (multilaterais) de consórcio
1 manual de orientação
Documentos de orientação

The Lambert toolkit is for universities and companies that wish to undertake collaborative research projects with each other.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Lambert Agreements

Decision Guide: manual para orientar a escolha de qual modelo de acordo deve ser adotado.



Conjunto de **perguntas** e **respostas** que auxiliam para determinar qual dos 5 modelos o negociador necessita a partir de um conjunto de circunstâncias.

Elementos-chave dos Lambert's:

- A titularidade e direitos de uso dos resultados do projeto;
- Contribuições financeiras e outras contribuições feitas pelo parceiro comercial;
- O uso dos resultados pela universidade, para fins acadêmicos.

Considerar a posição do negociador nessas áreas pode ajudá-lo a identificar quais dos modelos utilizar como ponto de partida.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Acordos de pesquisa cooperativa	Termos	Direitos de Propriedade Intelectual
Acordo 1	Parceiro tem direitos não-exclusivos para usar em campos/territórios específicos; sem sublicenças.	Universidade
Acordo 2	Parceiro pode negociar uma licença complementar para algum ou todos direitos de PI da Universidade.	Universidade
Acordo 3	Parceiro pode negociar a cessão de algum direito de PI da Universidade.	Universidade
Acordo 4	Universidade tem o direito de usar para fins não-comerciais.	Parceiro
Acordo 5	Pesquisa contratada: nenhuma publicação pela universidade sem a permissão do parceiro.	Parceiro

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO

Welcome, [Pascale Chaise Da Veiga](#) | [\(logout\)](#) | [AUTM Visitors Site](#) 



Association of University Technology Managers®
Advancing Discoveries for a Better World®

SEARCH



Events & Courses



Resources



Advocacy



About AUTM



Membership



My AUTM



Careers & Training

AUTM Career Center
International Training
Professional Designations
Professional Development
Courses

Research Reports & Databases

Licensing Surveys
Salary Surveys
STATT Database
TransACT Database

Material Transfer Agreements

MTA Guiding Principles
MTA Information
MTA Survey
MTA Templates
MTA Toolkit: Selecting MTA
NIH Simple Letter Agreement
No MTA Necessary
Uniform Biological Material
Transfer Agreement

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE (E PARA) NEGOCIAÇÃO



Events & Courses



Resources



Advocacy



About AUTM



Membership



My AUTM



Careers & Training

Research Reports & Databases

Material Transfer Agreements


- MTA Guiding Principles
- MTA Information
- MTA Survey
- MTA Templates**
- MTA Toolkit: Selecting MTA
- NIH Simple Letter Agreement
- No MTA Necessary
- Uniform Biological Material Transfer Agreement


AUTM Learning Center

Better World Project

MTA Templates

The [UBMTA](#) was designed for the transfer of biological materials such as antibodies, cell lines, and proteins, and should be used when possible. However, the UBMTA may not be the best fit for transferring other types of materials such as chemicals, and biological materials which may need special consideration, such as stem cells and human tissues. Therefore, using the UBMTA as a starting point to build on familiar terms, an AUTM team has developed material-specific templates for use in transferring a variety of other materials. Further, references to US law and agencies have been broadened to allow for use by non-US institutions. In addition, recognizing special circumstances universities may face and the fact that the UBMTA was not designed to be readily modified to fit such special circumstances, these templates incorporate, as optional terms, common uniform additional terms, as well as an option to add custom terms. Customization works against the gains in efficiency and speed realized by using standard agreements, especially when added terms may not be generally acceptable to other institutions; this option should be used rarely and only when necessary. The Guiding Principles should be used as a measure for weighing whether additional terms are appropriate and generally acceptable.

 [MTA for Biological Materials](#)

 [MTA for Chemical Materials](#)

 [MTA for Genetically Modified Organisms](#)

NEGOCIANDO TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

NEGOCIAÇÃO EM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

A abordagem com a indústria deve mostrar:

- Os benefícios que nosso produto/serviço traz para a indústria
- Redução de custos para a indústria
- sustentabilidade
- Diferencial estratégico: tecnologia da NASA, tecnologia VERDE, processos sustentáveis, etc.

NUNCA: temos uma patente que compreende um processo e produto com alto índice que aderência...

USAR: nossos pesquisadores desenvolveram uma tecnologia que reduz em x% o custo de produção/aumenta a produtividade, etc;

Temos uma tecnologia que implica em ganho energético em x%.

A empresa precisa VER o que ela ganha com a nossa tecnologia.

Ou ainda: “o que você está buscando?”

PUCRS

NEGOCIANDO TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Comportamentos esperados durante a negociação

- Princípio da boa-fé
- Padrões justos e independentes da vontade das partes
- Benefícios mútuos
- Sem truques ou posições
- Acordos inteligentes, eficientes, amigáveis e duradouros
- Insistir em critérios objetivos
- Colocar energia na busca de ganhos mútuos
- Não deteriorar a relação e lograr resultados duradouros
- Requerem disciplina, experiência, seriedade e criatividade

NEGOCIANDO TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Comportamentos esperados durante a negociação

- Ter percepção para identificar o momento certo de apresentar contraproposta;
- Fazer o exercício de se colocar no lugar da pessoa com quem estamos negociando;
- Mostrar disponibilidade para cooperar;

Para refletir:

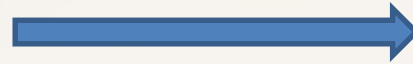
- Até onde posso ir nessa negociação?
- Qual meu piso/teto para negociar? O que eu (universidade) realmente posso entregar?
- Manter todas as comunicações registradas (arquivo físico ou eletrônico).

Registrar reuniões em atas.

ENTREGÁVEIS: PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA (E CONHECIMENTO) NA UNIVERSIDADE E SUA TRANSFERÊNCIA PARA A SOCIEDADE



ENTREGÁVEIS: PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA (E CONHECIMENTO) NA UNIVERSIDADE E SUA TRANSFERÊNCIA PARA A SOCIEDADE





Pascale Chaise da Veiga

Escritório de Transferência de Tecnologia

PUCRS

pascale.veiga@pucrs.br

51-9353-7803