

GUIA DE ORIENTAÇÃO

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

**NOS TERMOS DO MARCO LEGAL DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

**MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO**



GOVERNO FEDERAL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Presidente da República

Luis Inácio Lula da Silva

Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação

Luciana Barbosa de Oliveira Santos

Secretário-Executivo

Luis Manoel Rebelo Fernandes

Diretor do Departamento de Fundos e Investimentos

Raphael Padula

Coordenador-Geral de Instrumentos de Apoio à Inovação

José Afonso Cosmo Júnior

Coordenadora de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia

Denise de Almeida Pereira

Apoio

Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (Fortec)

Coordenação-Geral de Instrumentos de Apoio à Inovação - Equipe Técnica

José Afonso Cosmo Júnior

Denise de Almeida Pereira

B823g Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Guia de orientação: contratos de transferência de tecnologia nos termos do marco legal de ciência, tecnologia e inovação / Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. -- Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2023.

44 p.

Apoio: Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia –FORTEC

ISBN: 978-65-5471-030-5 (versão digital)

1. Transferência de tecnologia. 2. Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação – Brasil. 3. ICT – Brasil. 4. Marco regulatório – Ciência, tecnologia, inovação – Brasil. I. Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. II. FORTEC. III. Título.

CDU 5/6(81)

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GUIA DE ORIENTAÇÃO

**CONTRATOS DE
TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA**

**NOS TERMOS DO MARCO LEGAL DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

JUNHO DE 2023

SUMÁRIO

PREFÁCIO	5
INTRODUÇÃO	6
CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	7
1. Contexto	7
2. Diretrizes legais para a inovação e a transferência de tecnologia no contexto das ICTs	9
2.1 Aspectos do processo de transferência de tecnologia contemplados no MLCTI ... 14	
2.1.1 O papel do inventor no processo de transferência de tecnologia da ICT	17
2.1.2 Da transferência de tecnologia em Acordos de Parceria para PD&I	19
3. Formas de transferência de tecnologia	22
3.1 Considerações sobre oportunidades de a ICT incrementar as chances de transferência de tecnologia	25
3.2 Importância da conexão das políticas de transferência de tecnologia e de fomento ao empreendedorismo nas ICTs	26
4. Transferência de tecnologia e os instrumentos legais pertinentes	29
4.1 Contrato de Transferência de Tecnologia	29
4.1.1 Aspectos que caracterizam os contratos de transferência de tecnologia	31
4.1.2 Estrutura típica dos contratos	32
4.1.2.1 Título	33
4.1.2.2 Preâmbulo	34
4.1.2.3 Cláusulas	34
4.1.2.4 Validação	37
5. O papel dos NITs na transferência de tecnologia	38
CONCLUSÃO	42
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	43

PREFÁCIO

Contratos de Transferência de Tecnologia são instrumentos que resultam da combinação cumulativa das competências de instituições e empresas para construir seus sistemas internos de inovação, definir e seguir estratégias, criar soluções, protegê-las, estabelecer relações de parcerias e negociar seus interesses com os parceiros e terceiros.

Para que o país possa desfrutar de forma eficaz dos resultados de seus esforços e investimentos no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, é crucial que as ICTs e empresas sejam plenamente capazes de encontrar pontos de equilíbrio em seus interesses e codificar estes pontos de forma segura e estável em diferentes formas de contratos.

O Marco Legal de CT&I foi construído no sentido de facilitar o atingimento destes pontos de equilíbrio, eliminando barreiras legais desnecessárias e aperfeiçoando instrumentos, mas apenas o preparo dos setores responsáveis pela negociação e a prática trarão o esperado fortalecimento do SNCTI.

É, portanto, da missão e do interesse do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, produzir material de apoio ao aprendizado de setores de negociação de contratos de transferência de tecnologia de instituições e empresas.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI

INTRODUÇÃO

Este Guia é parte de uma série que versa sobre os principais instrumentos jurídicos do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI), construída a partir de parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (Fortec).

Cada guia desta série versa sobre um instrumento do MLCTI em separado, para facilitar a sua utilização como material de orientação, mas com o cuidado de manter a coerência lógica com os demais volumes. Neste volume são abordados os **Contratos de Transferência de Tecnologia**, instrumentos fundamentais para a negociação dos resultados das atividades de pesquisa nas ICTs, podendo envolver os direitos de Propriedade Intelectual e outros aspectos em colaborações com instituições públicas e privadas.

Os Guias de Orientação sobre instrumentos foram motivados não apenas pela relevância dos temas, mas também pela insuficiência de documentação já disponível para auxiliar a sua documentação. São também instrumentos de aplicação complexa, em que o MLCTI trouxe profundas alterações frente à prática anterior, o que muitas vezes suscita dúvidas e questionamentos.

Os guias procuram aliar a perspectiva jurídica com aspectos práticos da aplicação dos instrumentos, oferecendo caminhos concretos para sua utilização. Sendo o tema da inovação naturalmente fluido, espera-se que os guias sejam revisados periodicamente, buscando assimilar tanto as experiências das diferentes instituições como eventuais impactos de alterações no marco regulatório para o setor.

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Marli Elizabeth Ritter dos Santos • Juliana Panosso Ferry de Souza

1. Contexto

O objetivo deste capítulo da cartilha é trazer à luz o conceito de transferência de tecnologia adotado por Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs). De acordo com o estabelecido no marco legal que trata da inovação no país, buscando descrever as boas práticas em todas as etapas de sua execução, para auxiliar os profissionais dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) ou instituições equivalentes no exercício de suas atividades.

A construção de um arcabouço legal que confira segurança à atuação em favor da inovação, da proteção à propriedade intelectual e da transferência de tecnologia no contexto das ICTs, no Brasil, deu-se a partir da Lei nº 10.973/2004. A referida lei teve por objetivo estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo composto por essas instituições, pelas empresas e pelos inventores independentes, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do país.

Até a entrada em vigor da referida lei, embora já houvesse algumas experiências isoladas de transferência de tecnologias geradas por ICTs para indústrias, havia muitos desafios na realização de tal atividade, porque não havia diretrizes legais e administrativas claras que orientassem o gestor, principalmente de ICTs públicas. Não havia consenso, por exemplo, quanto à oferta de uma nova tecnologia ao mercado, se deveria ser feita por processo licitatório ou não. Foi somente a partir da Lei nº

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

10.973/2004 que estas questões passaram a ter um tratamento específico, tanto do ponto de vista legal quanto administrativo.

Entretanto, apesar dos importantes avanços, ainda permaneciam dúvidas e fragilidades, que foram tratadas por meio do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI). O MLCTI é formado pela Emenda Constitucional nº 85/2015, que alterou e acrescentou dispositivos ao texto constitucional para atualizar o tratamento dado à ciência, à tecnologia e à inovação no Brasil, pela Lei nº 13.243/2016, que alterou a Lei nº 10.973/2004 e outras 8 leis, para deixá-las em conformidade com as mudanças promovidas na Constituição Federal, além do Decreto nº 9.283/2018.

Juntas, estas legislações promoveram o aperfeiçoamento dos dispositivos legais e infralegais relacionados à inovação, à ciência e à tecnologia, principalmente, no que tange aos estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, incluindo o tema da transferência de tecnologia, que passou a ser mais minuciosamente tratado.

Neste contexto, o objetivo desta cartilha é discutir as diretrizes legais para a transferência de tecnologia no contexto das ICTs, sua definição e importância no processo de inovação do país, visando instrumentalizar a operação da transferência de tecnologia no âmbito das ICTs, por meio dos NITs.

2. Diretrizes legais para a inovação e a transferência de tecnologia no contexto das ICTs

A Lei nº 10.973/2004, art. 6º, em sua redação original, pontuava que as ICTs públicas poderiam celebrar contratos de transferência de tecnologia, por elas desenvolvidas, a saber:

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.

Não obstante, a Lei nº 13.243/2016 veio a complementar o art. 6º da Lei de Inovação e seus incisos e passou a dispor que a ICT pública pode celebrar contratos de transferência de tecnologia desenvolvida isoladamente ou em parceria, a saber:

Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida **isoladamente ou por meio de parceria**. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016). [grifos nossos].

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput, deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida em sua política de inovação. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 1º-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 6º Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços são obrigados a repassar os conhecimentos e informações necessários à sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal, respeitado o disposto no art. 12. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 7º A remuneração de ICT privada pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou exploração de criação de que trata o § 6º do art. 5º, bem como a oriunda de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não representa impeditivo para sua classificação como entidade sem fins lucrativos. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016).

Cabe ressaltar que o MLCTI tem o objetivo de estimular não só a interação entre um ou mais parceiros para pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas também a celebração de contratos de transferência de tecnologia desenvolvida isoladamente pela ICT pública.

Ademais, o § 3º, do art. 9º, da Lei nº 10.973/2004, com as alterações da Lei nº 13.243/2016, informa, ainda, sobre a possibilidade da ICT celebrar a cessão dos seus direitos ao parceiro privado, no âmbito de Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), com ou sem remuneração financeira, a saber:

Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

(...)

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º serão asseguradas às partes contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016).

No processo de aperfeiçoamento dos mecanismos legais para fomentar a inovação no Brasil, o primeiro passo foi incluir ajustes relacionados com o tema da inovação na Constituição Federal de 1988 (CF/88), a partir da Emenda Constitucional nº 85/2015, com a inclusão da palavra “inovação” ao lado das palavras já existentes “ciência” e “tecnologia” no Capítulo IV, “Da Ciência, Tecnologia e Inovação”, no Título VIII “Da ordem social”. Assim, formou-se um tripé de atividades de competência comum, compartilhada e concorrente que devem ser estimuladas pelo Estado brasileiro entre todas as instâncias do Poder Público, ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme a inclusão dos termos “tecnologia, pesquisa e inovação”, no art. 23, inciso V, da CF/88, e das palavras “ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação” no art. 24, inciso IX, da CF/88.

Assim, todos os entes federativos deverão fomentar e incentivar atividades nas áreas de tecnologia, pesquisa e inovação por meio de políticas públicas próprias e específicas para atender tal finalidade. Também, todas as instâncias do Poder Público deverão criar normas alterando suas constituições estaduais e leis municipais de modo que se crie um sistema nacional de incentivo ao desenvolvimento tecnológico e conseqüentemente à inovação. Tudo isso para legitimar as ações de proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia nas ICTs, uma vez que a pesquisa acadêmica, por si só, não gera inovação.

No art. 219, da CF/88, o legislador prevê o incentivo ao desenvolvimento do mercado interno como viabilizador do desenvolvimento “cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos da lei

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

federal”. E, para tanto, prevê a promulgação de leis federais específicas para essas áreas, as quais irão compor o seu marco normativo, sendo a Lei de Inovação o exemplo de uma dessas leis no âmbito federal. No parágrafo único, do art. 219, da CF/88, as funções do Estado são reforçadas, como a de estimular a formação e o fortalecimento de atividades inovadoras nas empresas e nos demais entes, bem como o de incentivar a constituição e a manutenção de parques, polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e, por fim, mas não menos importante, a transferência de tecnologia.

Assim, a transferência de tecnologia foi introduzida no art. 219, parágrafo único, da CF/88, como um dever do Estado:

Art. 219 (...)

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e **transferência de tecnologia**” [grifo nosso].

Ao impor ao Estado a promoção e o incentivo ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, a Constituição passa a legitimar também as ações de transferência de tecnologia, visando à solução dos problemas brasileiros e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional, além de reconhecer o papel da pesquisa científica e tecnológica como essencial para o desenvolvimento econômico do país e o bem-estar social.

Diante desta nova perspectiva aberta pela Constituição, a Lei nº 13.243/2016 adicionou dispositivos e promoveu ajustes em outras leis relacionadas a CT&I, especialmente na Lei nº 10.973/2004. Especificamente no âmbito da transferência de tecnologia, dentre as atividades mencionadas no MLCTI, está previsto que as ICTs poderão:

Art. 6º (...) **celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento** para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria.

(...)

Art. 7º (...) **obter o direito de uso ou de exploração** de criação protegida.

(...)

Art. 9º (...) **ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual** mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.

A menção expressa de transferência de tecnologia no texto constitucional é, conforme o Parecer nº 03/2020/CP-CT&I/PGF/AGU, da Advocacia Geral da União, consentâneo com o conceito de transferência de tecnologia (*transfer of technology*) estabelecido pela *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD):

Transferência de tecnologia é o processo pelo qual uma tecnologia comercializável é disseminada. Isso toma a forma de uma transação de transferência de tecnologia, a qual pode ou não ser coberta por um contrato legalmente obrigatório. (Em tradução livre, UNCTAD, 2019)

É importante observar que o conceito de transferência de tecnologia não está expresso no glossário contido no art. 2º, da Lei nº 10.973/2004, com as alterações da Lei nº 13.243/2016. Contudo, a AGU no parecer supracitado entende a transferência de tecnologia como “qualquer processo que permita a inserção da tecnologia inovadora desenvolvida por uma ICT pública federal no mercado” (p. 5, item 22).

Cumprе salientar, também, que embora o principal objetivo do MLCTI seja estabelecer diretrizes e flexibilizar a gestão da inovação nas ICTs públicas, o conceito de ICT na Lei nº 13.243/2016 foi estendido também a ICTs privadas, considerando que também estas realizam pesquisa científica e tecnológica e contribuem para a inovação. Assim, a partir das

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

alterações previstas neste texto legal, o conceito de ICT está assim expresso no inciso V, do art. 2º, da Lei de Inovação:

Art. 2º (...)

V - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos.

Com a extensão do conceito a ICTs privadas, o texto legal veio também esclarecer uma dúvida recorrente entre estas instituições, principalmente as filantrópicas, de que possíveis recursos ingressos por meio de transferência de tecnologia poderiam implicar a perda desta condição. Neste sentido, a Lei de Inovação restou bastante clara, como se observa no § 7º, do art. 6º:

Art. 6º (...)

§ 7º A remuneração de ICT privada pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou exploração de criação de que trata o § 6º do art. 5º, bem como a oriunda de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não representa impeditivo para sua classificação como entidade sem fins lucrativos.

Com relação aos avanços observados em ambas as legislações, tratar-se-á a seguir dos principais aspectos para os quais o MLCTI veio trazer luz, o que não se deu somente no tocante às políticas institucionais de inovação, mas também quanto aos procedimentos relacionados à transferência de tecnologia.

2.1 Aspectos do processo de transferência de tecnologia contemplados no MLCTI

A transferência de tecnologia se caracteriza por um processo desenvolvido em diferentes fases, desde a geração do conhecimento até sua colocação no mercado. No caso da transferência de tecnologia realizada por ICTs, é um processo

que requer, geralmente, a participação de parceiros empresariais para a colocação do produto no mercado, demandando significativos custos, envolvendo propriedade intelectual e elevados riscos. Por isso, a celebração de um contrato é fundamental para estabelecer as condições para que as partes possam realizar a transferência de tecnologia em um contexto de confiança mútua.

A Lei de Inovação fornece medidas para que a transferência de tecnologia por ICTs, notadamente para as empresas, ocorra de forma segura, propiciando a celebração de um contrato capaz de fomentar a inovação no Brasil.

Nesse sentido, o Decreto nº 9.283/2018 regulamentou a Lei de Inovação e outros dispositivos normativos. Dessa forma, tal norma não só reforçou a aplicação das leis, assim como possibilitou aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios se ajustarem em relação às suas correspondentes leis de incentivo à inovação e adequarem seus mecanismos legais sobre o assunto. Além disso, o Decreto detalhou a execução dos instrumentos e objetivos da Lei de Inovação, ampliando e elucidando conceitos sobre os quais ainda pairavam dúvidas.

Com efeito, nas questões que envolvem o tema transferência de tecnologia, o Decreto concentrou seu foco nas hipóteses legais que autorizam a dispensa de licitação. A primeira providência tomada neste sentido foi estabelecer a dispensa de licitação para a transferência de tecnologia. Isso fica explicitada no art. 12, do Decreto nº 9.283/2018, a saber:

Art. 12. 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 **é dispensável** [grifos nossos].

Com relação à formalização da transferência de tecnologia para terceiros, no art. 6º, da Lei nº 10.973/2004, com as alterações da Lei nº 13.243/2016, observa-se a clara intenção do legislador de tornar legítima a transferência de tecnologia por parte das ICTs:

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

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

O Decreto nº 9.283/2018 estabelece em seu art. 12, §4º e 5º, o conteúdo mínimo que deverá apresentar o extrato de oferta tecnológica, bem como os documentos que os demandantes deverão reunir para formalizar sua proposta:

Art. 12 (...)

§ 4º O extrato de oferta tecnológica previsto no § 1º descreverá, no mínimo:

I - o tipo, o nome e a descrição resumida da criação a ser ofertada; e

II - a modalidade de oferta a ser adotada pela ICT pública.

§ 5º Os terceiros interessados na oferta tecnológica comprovarão:

I - a sua regularidade jurídica e fiscal; e

II - a sua qualificação técnica e econômica para a exploração da criação.

As modalidades de oferta deverão ser definidas pelas ICTs em sua política de inovação e a escolha pela modalidade deverá ser “previamente justificada em decisão fundamentada, por meio de processo administrativo” (§7º), assim como “os critérios e as condições para a escolha da contratação mais vantajosa” (§8º) deverão sempre estar de acordo com a política de inovação da ICT e com a legislação.

Quando uma transferência de tecnologia é realizada sem exclusividade, os contratos previstos no caput podem ser “firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento” (art. 6º, §2º).

Para evitar que uma empresa licencie uma tecnologia com exclusividade, e que venha a não a explorar comercialmente, o que retiraria de um possível concorrente a possibilidade de também licenciá-la, o § 3º estabelece uma penalidade para a

empresa, e a ICT pode proceder a um novo licenciamento a outro parceiro:

§ 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.

Uma atenção também é dada no MLCTI ao licenciamento de tecnologia de interesse à defesa nacional, estipulando que neste caso a transferência se dará somente sem exclusividade (art. 6º, § 4º e 5º).

2.1.1 O papel do inventor no processo de transferência de tecnologia da ICT

O êxito do processo de transferência de tecnologia de patente, programa de computador, cultivar e demais ativos de propriedade intelectual requer, necessariamente, uma etapa de suporte fornecida pelos inventores. Não basta apenas firmar o contrato para formalizar a transferência, mas é preciso, inclusive, prever no contrato as condições de transferência do conhecimento e as informações necessárias à adequada implementação da tecnologia. A este respeito, a Lei nº 13.243/2016 e suas mudanças na Lei de Inovação não só vieram explicitar essa necessidade, como também prevê possíveis sanções para os inventores que não o fizerem:

§ 6º Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços são obrigados a repassar os conhecimentos e informações necessários à sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal, respeitado o disposto no art. 12.

Por sua vez, o compromisso do pesquisador em guardar o sigilo de sua invenção está mencionado no art. 12:

Art. 12. É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT.

A Lei nº 10.973/2004, com as mudanças da Lei nº 13.243/2016, continuou a assegurar ao criador a participação mínima de 5% (cinco por cento) e a máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos auferidos pela ICT nos contratos de transferência de tecnologia:

Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (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.

§ 1º A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

Ademais, esclarece o que se deve entender por “ganho econômico”, e como devem ser aplicadas as deduções (art. 13, § 2º):

Art. 13 (...)

§ 2º Entende-se por ganho econômico toda forma de *royalty* ou de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida, devendo ser deduzidos:

I - na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual;

II - na exploração direta, os custos de produção da ICT¹.

O valor referente à participação do criador nos ganhos econômicos prevista no art. 13 será pago como adicional variável, “sujeito à incidência dos tributos e contribuições

¹ Este caso se aplica a ICTs que mantêm unidades de produção, como por ex. Fiocruz e outros institutos federais.

aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal” (§2º), configurando-se como ganho eventual (§3º).

O prazo para o pagamento pela ICT, ao criador, relativo à participação nos ganhos econômicos deverá “ocorrer em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base, contado a partir da regulamentação pela autoridade interna competente” (§4º).

2.1.2 Da transferência de tecnologia em Acordos de Parceria para PD&I

Uma das formas mais recorrentes de transferência de tecnologia é a realizada a partir dos resultados de acordos de parceria para PD&I firmados com ICTs e empresas. Entretanto, um dos gargalos deste processo reside na negociação dos direitos de propriedade intelectual e na participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria.

Os §2º e §3º, do art. 9º, da Lei nº 10.973/2004, trazem elementos para facilitar a negociação, inclusive prevendo a possibilidade de a ICT ceder os direitos de propriedade intelectual ao parceiro, mediante compensação economicamente mensurável:

Art. 9º (...)

§ 2º As partes deverão prever, em instrumento jurídico específico, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, observado o disposto nos §§ 4º a 7º do art. 6º.

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º serão asseguradas às partes contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.

A cessão ou a transferência de titularidade é objeto também do art. 11, da Lei nº 10.973/2004, prevendo a possibilidade de as ICTs cederem seus direitos sobre a criação ao criador de forma não onerosa, ou a terceiro, mediante remuneração. Isso se aplica, por exemplo, nos casos em que a análise realizada não recomenda a proteção pela instituição, mas permite ao criador fazê-lo em seu próprio nome, atendidas as condições estabelecidas na política institucional de inovação e nas demais normas da ICT pública, nos termos da legislação pertinente.

Art. 11. Nos casos e condições definidos em normas da ICT e nos termos da legislação pertinente, a ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada e a título não oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante remuneração.

Parágrafo único. A manifestação prevista no caput deste artigo deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvido o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em regulamento.

Havendo o interesse do criador pela cessão dos direitos da criação, deverá ser encaminhada a solicitação ao órgão ou à autoridade máxima da instituição, que determinará a instauração de procedimento e submeterá a solicitação à apreciação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) (art. 13, § 1º, do Decreto nº 9.283/18). No § 2º do mesmo artigo, estabelece, ainda, o prazo de seis meses para a ICT se manifestar. Este prazo é contado a partir da data do recebimento da solicitação de cessão feita pelo criador, ouvido o NIT e, após, publicado no sítio eletrônico oficial da ICT pública (§ 3º).

Para colocar em prática todos os procedimentos previstos no MLCTI para a transferência de tecnologia, caberá à ICT organizar seus processos internos para assegurar a adequada gestão de todas as etapas, desde a proteção da propriedade intelectual à comercialização da tecnologia. Estes

procedimentos podem ser, inclusive, delegados à fundação de apoio, mediante condições estabelecidas. Com este objetivo, o art. 18, da Lei nº 10.973/2004, estabelece as seguintes diretrizes:

Art. 18. A ICT pública, na elaboração e na execução de seu orçamento, adotará as medidas cabíveis para a administração e a gestão de sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4º a 9º, 11 e 13, o pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais colaboradores.

Parágrafo único. A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da ICT pública, de que tratam os arts. 4º a 8º, 11 e 13, poderão ser delegadas a fundação de apoio, quando previsto em contrato ou convênio, devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação.

Na seção a seguir, serão abordadas as formas em que a transferência de tecnologia pode ocorrer, dando-se maior ênfase na transferência a partir dos resultados de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias.

3. Formas de transferência de tecnologia

Como já referido anteriormente, a transferência de tecnologia é um processo constituído por diferentes etapas, que vão desde a geração do conhecimento até a colocação do produto no mercado.

É comum que muitas tecnologias desenvolvidas dentro da ICT não avancem, ficando retidas em estágios preliminares, sem chegarem na etapa de comercialização. Este fato se dá por algumas razões, as quais se pode exemplificar: falta de robustez dos resultados obtidos, carência de recursos financeiros ou humanos para prosseguir a etapas posteriores e de infraestrutura das instalações, divergência de interesses da alta direção, fatores econômicos da região, entre outros.

Não existe uma regra que indique o melhor momento de se negociar a transferência de uma tecnologia. Pode ser ainda em um estágio mais inicial, em que a parceria com a empresa será necessária para avançar a maturidade tecnológica da tecnologia; nesse caso, o valor a ser negociado tende a ser menor. Por outro lado, caso a tecnologia seja transferida em etapas mais avançadas de desenvolvimento tecnológico, com um produto ou um processo tangível, o valor da negociação tende a ser maior. No entanto, o que irá subsidiar o sucesso de uma negociação é a reunião de informações da tecnologia, do mercado, das políticas de cada parte, dos interesses, do valor da tecnologia, entre outros pontos. Quanto maior for o conhecimento de todos os aspectos pertinentes àquela transferência de tecnologia, maiores serão as chances de sucesso.

De modo geral, podemos realizar a transferência de tecnologia de 3 (três) formas:

- (a) **Por meio do contrato de licenciamento:** Nesta modalidade, o objeto é a autorização temporária do exercício de um direito decorrente da proteção da

propriedade intelectual de cunho tecnológico, seja patente, *software*, marca ou desenho industrial, visando à sua exploração comercial. É por meio da celebração do Contrato de Licenciamento que os titulares de bens de propriedade intelectual autorizam o uso e/ou a exploração econômica do objeto protegido, mediante o qual uma das partes, denominada licenciante se obriga a transmitir conhecimentos técnicos e elementos materiais a outra parte, denominada licenciada, que por sua vez se compromete a alguma contrapartida, que pode envolver pagar àquela uma remuneração pelo que foi transferido (*royalties* ou outra forma de remuneração).

(b) **Por meio do contrato de cessão:** O contrato de cessão tem por objeto ceder o direito sobre a propriedade intelectual, seja patente, software, marca ou desenho industrial em caráter permanente, mediante remuneração negociada. Ao ceder a titularidade, o proprietário (cedente) perde seus direitos sobre a propriedade intelectual, transferindo ao terceiro (cessionário) também a responsabilidade sobre a manutenção do bem, objeto da cessão.

(c) **Por meio do contrato de transferência de tecnologia** envolvendo ativos intangíveis não amparados por direitos de propriedade intelectual formalmente constituídos: Incluem-se nesta categoria a transferência de conhecimentos técnicos, ou know-how, não protegidos por patente ou qualquer outro conhecimento que tenha valor econômico percebido. Em contratos desta natureza, uma pessoa física ou jurídica se obriga a transmitir ao outro contratante, normalmente para fins de exploração econômica, os

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

conhecimentos que detém, mediante remuneração sob a forma estipulada em negociação entre as partes.

No que se refere à forma de contratar a transferência de tecnologia com cláusula de exclusividade, percebe-se um avanço significativo no sentido de flexibilizar os procedimentos e torná-los mais ágeis. Enquanto a Lei nº 10.973/2004, no art. 6º, §1º, estabelecia que “a contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput deste artigo, deve ser precedida da publicação de edital”, a Lei nº 13.243/2016, com sua nova redação para o § 1º, do art. 6º, da Lei de Inovação, tornou o processo mais simples, para facilitar a oferta de tecnologia gerada pelas ICTs, ao prever não mais edital de oferta pública, mas apenas extrato da oferta:

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

§ 1º A contratação com **cláusula de exclusividade**, para os fins de que trata o **caput**, deve ser precedida da **publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico** oficial da ICT, na forma estabelecida em sua política de inovação. (grifos nossos)

§ 1º-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração.

§ 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.

Aquelas tecnologias que conseguem vencer as barreiras preliminares e que se elegem para serem transferidas para

empresas ou instituições, passam para o próximo passo, que é a transferência de tecnologia. Estas podem ser ofertadas de acordo com as seguintes modalidades:

- (a) Exclusiva: o licenciado passa a ter direito de exclusividade na exploração comercial da tecnologia e o licenciante fica sem a possibilidade de explorá-la comercialmente. Todavia, o licenciante poderá manter pesquisas para o desenvolvimento da tecnologia com a finalidade de aperfeiçoamento, desde que não a explore comercialmente.
- (b) Sem exclusividade: o licenciamento poderá ocorrer a mais de um licenciado, ou seja, para múltiplos licenciados e a forma de exploração comercial poderá ocorrer de diferentes formas de aplicação e mercados.
- (c) Único: existe apenas um licenciado, que passa a ter direito na exploração comercial da tecnologia. Entretanto, o licenciante permanece com o direito de utilização.

No caso da cessão de titularidade da tecnologia, esta ocorre uma única vez e pode ser comparada com a transação de compra e venda, onde o cedente transfere a tecnologia ao cessionário que passa a ser o novo proprietário.

3.1 Considerações sobre oportunidades de a ICT incrementar as chances de transferência de tecnologia

Para ampliar as oportunidades de transferência de tecnologia, entre outros objetivos, o MLCTI autoriza a União e os demais entes federativos e suas entidades a “participar minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas políticas de ciência,

tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial de cada esfera do governo” (art. 5º, Lei nº 13.243/2016). Esta participação minoritária poderá ser por meio de contribuição financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, e poderá ser aceita como forma de remuneração pela transferência de tecnologia e pelo financiamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação de titularidade da União e de suas entidades (§ 6º).

Como se pôde observar, não há uma única maneira de se realizar a transferência de tecnologia. Há várias formas, que estão intimamente relacionadas, entre outros aspectos, com a tecnologia em questão e o seu estágio de desenvolvimento, que pode ser medido pelo índice TRL (*Technology Readiness Level*²), bem como com o setor econômico a que se destina e a capacidade de absorção da tecnologia por empresas dispostas a transferi-la. Entretanto, a partir dos mecanismos legais que desde 2004 vieram regulamentar o sistema nacional de inovação no país, o processo de transferência de tecnologia das ICTs para o mercado se tornou mais fluido, permitindo constantes aperfeiçoamentos, dando aos gestores dos NITs melhores condições para serem bem-sucedidos em sua tarefa de levar à sociedade os produtos da pesquisa acadêmica.

3.2 Importância da conexão das políticas de transferência de tecnologia e de fomento ao empreendedorismo nas ICTs

Uma estratégia comumente adotada pelas ICTs para a exploração comercial de tecnologias e para levar as criações por elas desenvolvidas ao mercado é realizar a transferência de tecnologia para uma empresa *spin-off*. Tais empresas podem ser definidas como uma “nova empresa criada para explorar

² Technology Readiness Level (TRL) é um método desenvolvido pela NASA durante os anos 70 para estimar os níveis de maturidade de uma tecnologia. Ver https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/technology_readiness_level, acesso em 20/10/2022).

comercialmente algum conhecimento, tecnologia ou resultados de pesquisa desenvolvidos de uma universidade”³.

A criação de uma empresa *spin-off* é uma decisão fundamental para o processo de transferência de tecnologia. Se o fundador for um pesquisador acadêmico há muitas variáveis que precisam ser levadas em consideração. Para isso, o suporte institucional por meio do NIT é indispensável, sendo também altamente desejável que a ICT possua uma política estabelecida para a gestão dos conflitos de interesse, que podem surgir em decorrência do duplo papel do pesquisador/empresário.

Ademais, a estratégia de negociação de transferência de tecnologia deve contemplar as especificidades do estágio de maturidade de uma *spin-off*, porquanto não se recomenda adotar as estratégias tradicionalmente utilizadas com empresas já consolidadas no mercado. Assim, essa preocupação com as peculiaridades de uma negociação com empresas nascentes pode impactar, por exemplo, a forma e o valor de remuneração de tecnologia ou mesmo o prazo para o início da exploração comercial.

A opção de criar uma empresa *spin-off* para explorar comercialmente o novo produto ou processo (ou um serviço associado) derivado da tecnologia transferida é uma alternativa que pode contar com a ajuda de organizações de capital de risco que oferecem capital semente, bem como valiosas habilidades de gestão e experiência relevante.

Além disso, outros agentes do ecossistema de inovação e empreendedorismo da ICT podem ser interessantes para auxiliar nessa tarefa, como incubadoras e parques tecnológicos.

Assim, é fundamental que haja a adoção de ações voltadas ao fomento das competências empreendedoras nas ICTs, como forma de sensibilizar os seus pesquisadores sobre a importância

³ PIRNAY, F.; SURLEMONT, B.; NLEMVO, F. Toward a Typology of University Spin-offs. *Small Business Economics* 21: 355–369, 2003. Kluwer Academic Publishers. Netherlands.

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

das empresas *spin-off* para que as tecnologias desenvolvidas nas ICTs alcancem a sociedade. Isso é de especial relevância quando as criações estão em estágio menos avançado de maturidade, em que as tecnologias tendem a despertar menor interesse das empresas já estabelecidas no mercado.

Isso demanda a preocupação das ICTs em construir uma política de inovação capaz de alinhar as ações voltadas para a transferência de tecnologia e as iniciativas de empreendedorismo acadêmico. Além disso, é fundamental que as ICTs possuam em seu ecossistema de empreendedorismo e inovação iniciativas capazes de nutrir e apoiar os pesquisadores empreendedores e as *spin-off*, como incubadoras e parques tecnológicos.

4. Transferência de tecnologia e os instrumentos legais pertinentes

De acordo com o Parecer nº 03/2020/CP-CT&I/PGF/AGU, “no Brasil, os contratos que implicam transferência de tecnologia estão referidos em uma série de normas federais que tratam desde a questão da propriedade industrial e intelectual, até aspectos tributários e cambiais incidentes na contratação. Esses contratos são igualmente submetidos a normas infralegais, atos e resoluções editados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em cumprimento à sua função reguladora (art. 2º, da Lei nº 5.648, de 1970, com a redação dada pela Lei nº 9.279, de 1996)”. Quanto à transferência de tecnologia, a Lei nº 9.279/1996 trata a questão apenas no art. 211, onde menciona a competência do INPI para a averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e o registro dos demais contratos de transferência de tecnologia.

Art. 211 - O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

Isto posto, tratamos a seguir dos contratos que são usados para formalizar a transferência de tecnologia. Para o propósito desta seção, os contratos de transferência de tecnologia serão analisados de acordo com as modalidades de instrumentos jurídicos constantes do MLCTI, que têm por finalidade a transferência de tecnologia.

4.1 Contrato de Transferência de Tecnologia

O Contrato de Transferência de Tecnologia é um negócio jurídico da espécie contratos, cujo objeto é a transferência de uma tecnologia, amparada ou não por direitos decorrentes da proteção da propriedade intelectual, seja *software*, marca,

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

patente, desenho industrial ou outros tipos de proteção. A exploração deste objeto pode ocorrer de duas formas, a saber: direta ou indiretamente.

Chamamos de direta quando a exploração e/ou o uso são realizados pelo próprio titular do bem imaterial. O titular dos direitos decorrentes da proteção por um ou mais tipos de proteção da propriedade intelectual poderá explorar e comercializar exclusivamente o bem por si próprio, por meio da produção e venda do objeto do privilégio, seja de forma individual ou em sociedade, nos casos de inventor isolado, ou através das próprias corporações ou companhias industriais, quando estas são as titulares.

A comercialização poderá ser iniciada antes da concessão da proteção requerida, sem prejuízo para o depositante, com exceção de, evidentemente, o risco que, caso o objeto não seja concedido, não será possível gozar do monopólio advindo do direito de exclusividade de exploração da tecnologia.

Entretanto, antes de iniciar a comercialização, o depositante deverá se certificar de não estar infringindo direitos de terceiros.

Já a exploração indireta acontece quando o titular licencia, transfere ou cede para terceiros os direitos de propriedade intelectual. É por meio da celebração de Contratos de Transferência de Tecnologia que os titulares de direitos de propriedade intelectual autorizam o uso e/ou a exploração econômica do objeto protegido por terceiros. Todavia, também, tem o caso do *know-how* e do segredo industrial, que poderão ser transferidos mesmo sem estarem assegurados por um instrumento formal de proteção da propriedade intelectual.

Tratando-se de uma propriedade, a tecnologia poderá ser negociada pelo titular, seja por meio da transferência para exploração e/ou uso de direitos ou de uma cessão de direitos de propriedade intelectual a terceiros. O titular do pedido requerido ou concedido, bem como seus herdeiros ou sucessores,

poderão conceder licença ou cessão para sua exploração e/ou uso.

Desse modo, o Contrato de Transferência de Tecnologia é um negócio jurídico mediante o qual uma das partes se obriga a transmitir conhecimentos técnicos e elementos materiais a outra parte, que por sua vez se compromete a pagar àquela uma remuneração pelo que foi transferido (*royalties* ou outra forma de remuneração a ser acordada entre as partes).

Cumprе ressaltar que a Advocacia Geral da União (AGU), com o objetivo de apoiar e subsidiar os gestores de NITs, publicou um conjunto de *check-lists* e modelos de contratos envolvendo os instrumentos jurídicos do MLCTI, incluindo aqueles voltados para a transferência de tecnologia. Estes modelos foram aprovados pelo Parecer-03-2020-CPCTI-PGF-AGU e estão disponíveis no site da AGU⁴.

4.1.1 Aspectos que caracterizam os contratos de transferência de tecnologia

Preliminarmente, é preciso ter em mente que qualquer contrato deve refletir integralmente os aspectos e as condições que foram acordados pelas partes no processo de negociação.

Em geral, os principais aspectos que caracterizam um contrato de transferência de tecnologia podem ser sumarizados em:

- (a) Aspectos técnicos: Objetivo, alcance e acesso a melhorias;
- (b) Aspectos econômicos: Preço, formas de pagamento (*upfront*, *milestones*, *royalties*), diferentes elementos;

⁴ Disponíveis em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/contratos-que-envolvem-transferencia-de-tecnologia-no-marco-legal-de-ct-i>.

- (c) Aspectos legais: Exclusividade, território, garantias, controvérsias, arbitragem;
- (d) Outros temas essenciais: Confidencialidade, prazos e responsabilidades.

4.1.2 Estrutura típica dos contratos

Antes de descrever a estrutura típica dos contratos, seguem algumas recomendações úteis (Solleiro, 2020):

- Para que o contrato possa efetivamente cumprir com suas finalidades, é fundamental definir o objetivo mediante indicadores verificáveis, devendo-se evitar termos genéricos e subjetivos, sujeitos a interpretações;
- É preciso se assegurar de que todos entendam o mesmo, e, para isso, sugere-se incluir uma lista de definições (glossário) no contrato;
- Quanto a eventuais marcos de desempenho (se houver), deve ser acordado entre as partes uma lista bem definida, que pode ser anexada ao contrato, para evitar que sejam geradas expectativas falsas na sua execução;
- Também é recomendável que sejam especificadas com clareza as formas e limites da assistência técnica, inclusive o preço para o caso de ser requerida uma assistência adicional;
- No que se refere à propriedade intelectual (PI), deve ficar claro no contrato se na transferência o titular permanece com a PI, ou se esta será compartilhada ou cedida. Esta decisão requer uma avaliação prévia, analisando vantagens e desvantagens de cada situação. Isso pode evitar conflito no caso de uma rescisão de contrato;

- Com relação ao pagamento, recomenda-se avaliar todas as possíveis combinações: pagamentos fixos, variáveis e os que estão ligados ao êxito (*success fees*);
- Uma postura mais aberta pode facilitar a negociação, e há que considerar que “algo é sempre melhor que nada”;
- E para evitar controvérsias nos pagamentos, é bom assegurar o acesso à contabilidade de vendas ou outro meio de verificação;
- Para chegar a um bom desempenho na negociação e, posteriormente, elaborar um contrato que reflita com transparência os aspectos negociados, algumas recomendações incluem a designação de uma equipe que reúna as competências técnicas, legais e financeiras e um coordenador que não seja substituído ao longo do processo;
- Também é muito importante dar à equipe capacidade de decisão e poder para comprometer a instituição na execução do contrato. Para isso, a elaboração de minutas escritas sobre os acordos emanados de cada reunião fixará as bases para a redação das cláusulas do contrato.

A seguir, descreve-se a estrutura típica dos contratos de transferência de tecnologia.

4.1.2.1 Título

O título de todo contrato faz constar a sua espécie na denominação, a exemplo de: Contrato de Cotitularidade, Contrato de Licenciamento de Patente de Invenção ou Termo de Cessão de Direitos de Marca.

4.1.2.2 Preâmbulo

O preâmbulo de todo contrato identifica sua denominação, isto é, qual é a matéria que aborda, e declara o nome dos contratantes e, neste caso, os dos representantes legais e a forma resumida com que as partes se mencionarão no corpo do contrato. Ele também poderá descrever o que as partes desejam com aquele contrato, incluindo os objetivos das partes ao o celebrarem, ou as premissas sobre as quais se fundamenta seu acordo, bem como a respectiva fundamentação legal. O preâmbulo poderá ser designado por um título, a exemplo de: “da intenção das partes” ou “considerando que”.

4.1.2.3 Cláusulas

No que toca às cláusulas dos contratos, elas estabelecem as obrigações acordadas voluntariamente entre as partes.

(a) Qualificação das partes

Contém as informações sobre as partes que constituem os polos antagônicos do contrato, tais como: a razão social, a natureza jurídica, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE), a data de registro do ato constitutivo, o endereço eletrônico, o endereço completo da sede de acordo com o ato constitutivo, bem como faz constar as informações dos representantes legais, a saber: os nomes, os prenomes, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, o número de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência. Desse modo, esta parte do contrato constitui o reconhecimento recíproco da personalidade com que se apresentam as partes.

(b) Objeto

Esta cláusula define o que realmente se está esperando com a contratação todas as atividades previstas no contrato deverão

estar amparadas e previstas neste item, incluindo os objetivos e a modalidade da transferência, se com ou sem exclusividade. Como vimos, diz-se que o objeto de um contrato tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável e economicamente apreciável.

(c) Remuneração e Forma de Pagamento

Cláusula indispensável para a realização da contratação. Neste item ficará definida a forma de execução ou fornecimento, incluindo valor, condição de pagamento, multa e juros de mora pelo atraso no pagamento, reajustamento e outras disposições pertinentes.

(d) Propriedade Intelectual

Estabelecer as condições da propriedade intelectual é fundamental para definir as questões ligadas aos eventuais aperfeiçoamentos e avanços na tecnologia transferida. Nesta cláusula deverá ser observada a Política de Inovação da Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT).

Além disso, também poderá estabelecer a responsabilidade quanto à manutenção da patente ou de outra forma de proteção ou ao depósito ou registro do pedido de proteção, bem como o percentual correspondente a cada parte e as custas desse processo.

(e) Confidencialidade

Nesta cláusula, as partes visam à proteção daquilo que pretendem que fique sob sigilo de terceiros. Muito importante nos casos que envolvam tecnologia, protegida ou não. Esta cláusula é muito utilizada em trocas de informações ou apresentações de tecnologias inovadoras.

O sigilo deverá constar de cláusula específica, mas não se revestir de caráter absoluto, devendo ser restrito e apropriado às especificidades do objeto, quando for o caso, resguardando-se sempre as finalidades precípuas da ICT.

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

A Lei de Inovação trata desse aspecto em seu artigo 12, proibindo o dirigente, o criador ou qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT.

(f) Vigência

Definirá o prazo da permanência das obrigações assumidas com a assinatura do contrato, bem como a previsão da possibilidade de prorrogações, de modificações e de atualização nos valores, mediante celebração de termos aditivos.

(g) Exclusividade

Utilizada nos contratos de transferência de tecnologia, podendo a tecnologia ser concedida com exclusividade ou não-exclusividade no uso ou na exploração. O contrato assinado com cláusula de exclusividade dará ao contratante o direito de uso ou exploração da tecnologia, tornando-a indisponível aos demais durante a vigência do contrato (vide item 1, p. 3 desta cartilha).

(h) Extinção do vínculo contratual

Momento para prever situações de extinção do vínculo contratual, seja os casos de resolução por motivo de força maior ou de caso fortuito, seja os casos de rescisão por falta imputável a uma das partes ou por inadimplemento do devedor ou por descumprimento do contrato, seja, ainda, os casos de rescisão por vontade das partes, tanto bilateral como unilateral.

(i) Foro

O Foro competente para dirimir eventuais litígios acerca do contrato, bem como sobre o cabimento ou não de procedimento arbitral.

4.1.2.4 Validação

Esta parte do contrato contém o lugar onde o mesmo é assinado, o número de vias e a data, e onde se incluem as assinaturas dos representantes das partes e, em alguns casos, as das testemunhas.

5. O papel dos NITs na transferência de tecnologia

Inicialmente, os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), criados pela Lei nº 10.973/2004, traziam como objetivos principais gerir a política de inovação da ICT, avaliar a pertinência de proteção dos resultados decorrentes de suas pesquisas e dos projetos desenvolvidos em parceria, requerer a proteção (quando preenchidos os requisitos de cada forma de proteção) e realizar o acompanhamento processual e a manutenção dos pedidos de proteção junto ao INPI.

Com o advento da Lei nº 13.243/2016 e as mudanças introduzidas na Lei nº 10.973/2004, as atribuições dos NITs foram ampliadas, consolidando suas atividades de interação com o setor produtivo, que já estavam sendo realizadas na prática. Assim, tornou-o responsável não somente pela proteção e a gestão da propriedade intelectual na ICT, mas também pela prospecção tecnológica, a inteligência competitiva e a transferência de tecnologia, além de gerir o relacionamento entre a ICT e as empresas, negociar e gerenciar os contratos de transferência de tecnologia firmados, conforme inclusões incorporadas nos quatros incisos que foram adicionados ao art. 16, da Lei de Inovação, pela nova lei:

Art. 16 (...)

VII - desenvolver estudos de **prospecção tecnológica** e de **inteligência competitiva** no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT;

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a **transferência de inovação** gerada pela ICT;

IX - **promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas**, em especial para as atividades previstas nos arts. 6º a 9º;

X - **negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia** oriunda da ICT. [grifos nossos]

No que se refere à atividade de prospecção tecnológica, essa foi adicionada com o intuito não só de ampliar o apoio prestado pelo

NIT, mas também de qualificar suas buscas em bases de patentes, propiciando ações mais assertivas e efetivas na projeção de tecnologias para o futuro. Já a atividade de inteligência competitiva foi agregada à função do NIT visando torná-lo mais analítico e estratégico, utilizando informações de mercado para interagir com as empresas e tomar decisões. Desse modo, as atividades de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva vão desde sugerir um problema a ser resolvido por um novo projeto até encontrar a empresa que esteja procurando a tecnologia a ser desenvolvida por determinado projeto.

Ou seja, os NITs possuem o importante papel de servir como ponte entre as ICTs e as empresas, traduzindo a linguagem e as expectativas de ambos os setores. Uma decorrência dessa interação ICT/empresa é o processo de negociação e seus consequentes aspectos jurídicos que envolvem os contratos de transferência de tecnologia, tema desta cartilha.

Assim, dentro da política de inovação das instituições, o NIT desempenha o importante papel de ser o facilitador da transferência de tecnologia, das ICTs para o mercado, por meio de ações como:

- Identificar, nos laboratórios de pesquisa, as tecnologias com potencial de serem transferidas para o mercado;
- Definir a mais adequada estratégia de proteção da tecnologia, de forma que esta facilite e forneça segurança no momento da negociação;
- Monitorar e acompanhar os ativos, responder aos pareceres e às exigências dos escritórios dos países em que as respectivas proteções estão requeridas;
- Prospectar empresas que possam ser potenciais interessadas na transferência da tecnologia;

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

- Elaborar a documentação pertinente à negociação da transferência de tecnologia, como: sumário executivo, acordo de confidencialidade, termos aditivos e contratos;
- Negociar a tecnologia;
- Zelar pelos direitos, objetivos e políticas da universidade em relação à tecnologia comercializada.

Vários são os aspectos que devem ser considerados no momento de uma negociação. Os aspectos a seguir foram destacados por terem sido considerados da maior relevância para uma negociação exitosa pelos NITs:

1. Fazer uma reunião prévia com o empresário, esclarecendo as políticas de propriedade intelectual e de inovação da ICT e os aspectos jurídicos envolvidos na transferência de tecnologia;
2. Na negociação, ter efetivamente a presença de um membro da equipe com habilidades de negociador e capaz de entender os aspectos jurídicos da negociação;
3. Firmar contrato de confidencialidade entre as partes;
4. Estabelecer em contrato o estágio de desenvolvimento da tecnologia e as obrigações de cada uma das partes;
5. Estabelecer cláusulas, como por exemplo, exclusividade ou não, duração do contrato, entre outras;
6. Manter um canal de “feedback” com a empresa para verificar o lançamento e a efetiva comercialização do produto; e

7. Estabelecer o pagamento de “royalties” à ICT ou outra forma de remuneração.

A partir disso, a melhor forma de ação para uma interação exitosa é esclarecer as políticas institucionais, valer-se dos instrumentos jurídicos adequados, interagir de forma clara, objetiva e rápida, acompanhar todas as etapas do contrato, mantendo sempre um canal de comunicação entre os envolvidos.

Neste contexto, é papel do NIT prospectar parceiros para transferir a tecnologia ao mercado. Nesse cenário, é necessário que o NIT aprimore cada vez mais a sua função de agente fomentador das relações existentes entre as organizações que compõem o Sistema de Inovação Nacional, incluindo as empresas.

Por último, cabe ressaltar que, embora o termo NIT seja genericamente utilizado na Lei nº 10.973/2004, muitas instituições têm criado diferentes estruturas que absorveram o papel dos NITs, tais como “Núcleos de Empreendedorismo e Inovação” (NEIs) ou Agências de Inovação (AIs). Neste sentido, é importante ressaltar que o §2º, do art. 16, do Decreto nº 9.283/2018, esclarece que "Cabe à ICT a denominação a ser adotada para o NIT e a sua posição no organograma institucional". Embora o nome seja diferente, as responsabilidades mínimas são as mesmas e talvez os exemplos acima até expressem melhor a ampliação das responsabilidades dos NITs ocorrida por meio do MLCTI.

CONCLUSÃO

Neste guia foram apresentados os avanços trazidos pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação na transferência de tecnologia por ICTs. Conforme observado, atualmente existe um cenário em que o gestor tem um conjunto de diretrizes legais e mecanismos práticos que o apoiam consistentemente em suas ações dentro dos NITs, consubstanciadas nas políticas de inovação das ICTs e na legislação.

Deve ser salientado o importante papel que a Advocacia Geral da União vem desempenhando no sentido de subsidiar a formalização dos processos de transferência de tecnologia, com a publicação de um conjunto de *checklists* e modelos de contratos, que visam auxiliar o gestor na elaboração desses instrumentos⁵.

É importante lembrar que o NIT se constitui no mecanismo fundamental para realizar a interface com o setor privado, por isso é fundamental garantir a ele autonomia, prover a capacitação para seus recursos humanos e as ferramentas necessárias para melhor desempenhar suas funções.

À medida que a ICT viabilizar as condições plenas necessárias para o exercício das atividades dos NITs, isso se refletirá no incremento dos casos de transferência de tecnologia, que, por sua vez, ampliará o impacto e a relevância das ICTs na sociedade, potencializando, conseqüentemente, seu importante papel no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, estabelecendo-se um círculo virtuoso no processo de inovação.

⁵ <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/contratos-que-envolvem-transferencia-de-tecnologia-no-marco-legal-de-ct-i>.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 85, de 25 de fevereiro de 2015**. Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Brasília Presidência da República,, DF: 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm. Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. **Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm. Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016**. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei n. 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei n. 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei n. 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei n. 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei n. 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei n. 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional n. 85, de 26 de fevereiro de 2015. . Brasília, DF: Presidência da República, 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm. Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. Advocacia Geral da União. Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia e Inovação - CP-CT&I. **Parecer nº 03/2020/CPCTI/PGF/AGU**. Contratos que envolvem

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

transferência de tecnologia no marco legal da CT&I. Brasília: AGU, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/contratos-que-envolvem-transferencia-de-tecnologia-no-marco-legal-de-ct-i>. Acesso em: 10 ago. 2022.

PIRNAY, F.; SURLEMONT, B.; NLEMVO, F. Toward a Typology of University Spin-offs. *Small Business Economics* 21: 355–369, 2003. Kluwer Academic Publishers. Netherlands.

SOLLEIRO, J. L. **Manual de gestión de la tecnología en la UACH**. México: Mimeo, 2000. 96 p.

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. **Transfer of technology**. Geneva: United Nations, 2001. Disponível em: <http://unctad.org/en/docs/psiteiitd28.en.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2022.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO